



MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE
DICIEMBRE, DE MARCAS, LA LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN
JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE
PATENTES

Ministerio/Órgano proponente	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.	Fecha	01/10/2021
Título de la norma	Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes		
Tipo de Memoria	Normal <input type="checkbox"/> Abreviada		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y de la de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.		
Objetivos que se persiguen	Modificación de las leyes sustantivas a través de un único instrumento normativo con el triple objetivo de adaptar dichas leyes a la realidad actual, agilizar la tramitación parlamentaria de dichas normas y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.		



Principales alternativas consideradas	<p>Se ha descartado la alternativa de elaborar un Código de la Propiedad Industrial debido a la imposibilidad de abordar esta tarea a corto plazo y la urgencia de incorporar estas modificaciones legislativas desde el punto de vista práctico.</p> <p>Se ha planteado igualmente la alternativa de no llevar a cabo la reforma legislativa, descartada al valorar el perjuicio que supondría para los solicitantes y titulares de las distintas modalidades de propiedad industrial la no mejora del sistema por medio de las modificaciones que se plantean.</p>
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley ordinaria.
Estructura de la Norma	El anteproyecto consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. El artículo primero tiene por objeto la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, mientras que el artículo segundo aborda la modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industria y el artículo tercero acomete la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

Informes recabados	<p>En su tramitación se recabarán los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Informe competencial del Ministerio de Política Territorial, previsto en el art. 26.5. 6º párrafo de la Ley del Gobierno.▪ Informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previsto en el art 26.5 5º párrafo de la Ley del Gobierno.▪ Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.▪ Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.▪ Ministerio de Ciencia e Innovación.▪ Ministerio de Justicia.▪ Ministerio de Universidades.▪ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.▪ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.▪ Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.▪ Ministerio de Defensa.▪ Ministerio de Sanidad.▪ Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.▪ Consejo General del Poder Judicial.▪ Consejo Económico y Social.▪ Dictamen preceptivo del Consejo de Estado.	
Trámite de información pública	<p>Se ha realizado el trámite de consulta pública previa conforme a lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se ha publicado en la página web del ministerio por un periodo de quince días y en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por el mismo periodo de quince días. Sin embargo, el trámite de información y audiencia pública se encuentra pendiente de realización a la fecha del presente documento.</p>	
ANALISIS DE IMPACTOS		
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	<p>La Ley se dictará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 9ª de la Constitución Española por constituir una norma de propiedad industrial.</p>	
IMPACTO ECONÓMICO Y	Efectos sobre la economía en general	Fomento del comercio y mejora de la competencia.



PRESUPUESTA RIO	En relación con la competencia	<input type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input checked="" type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input checked="" type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas. (Se prevé una reducción de las cargas administrativas) <input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada _____ <input type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma <input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. <input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.	<input checked="" type="checkbox"/> Implica un gasto. <input checked="" type="checkbox"/> Implica un ingreso.
IMPACTO DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	Carece de impacto de género, infancia, adolescencia y familia.	Negativo <input type="checkbox"/> Nulo <input checked="" type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/>



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

OTROS IMPACTOS CONSIDERADO S	Carece de impactos de carácter social y medioambiental y carece de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
OTRAS CONSIDERACIO NES	



MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, LA LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES.

I. OPORTUNIDAD DE LA NORMA

1. *Motivación*

El Anteproyecto de Ley de modificación de las leyes de propiedad industrial: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, está motivado por la necesidad de abordar una reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial mediante un único texto legal.

2. *Objetivos*

1. Adaptar las leyes sustantivas de propiedad industrial, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes a la realidad actual.
2. Agilizar la tramitación parlamentaria de dichas normas.
3. Dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

3. *Alternativas*

Se ha descartado la alternativa de elaborar un Código de la Propiedad Industrial debido a la imposibilidad de abordar esta tarea a corto plazo y la urgencia de incorporar estas modificaciones legislativas desde el punto de vista práctico. En consecuencia, se ha optado por una Ley de modificación de las distintas leyes sustantivas de propiedad industrial en un mismo texto legal.

Se ha planteado igualmente la alternativa de no llevar a cabo la reforma legislativa, descartada al valorar el perjuicio que supondría para los solicitantes y titulares de las distintas modalidades de propiedad industrial la no mejora del sistema por medio de las modificaciones que se plantean.

4. *Adecuación a los principios generales de buena regulación*

Los criterios seguidos en la elaboración de la norma se han basado en los principios de buena regulación, con la mínima reforma de la actual normativa, a fin de lograr una mayor simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.



El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

La adecuación de la presente norma a los principios de necesidad y eficacia deriva de la defensa del interés general, manifestado en un sistema de propiedad industrial que actúe como catalizador para el fomento del crecimiento económico, el desarrollo y la innovación.

Es proporcional, en cuanto contiene el régimen mínimo imprescindible para la aplicación de la medida y atiende al principio ya referido de seguridad jurídica, incardinándose con coherencia en el ordenamiento jurídico.

De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido claramente el alcance y objetivo, además en su elaboración se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa vigente y de acuerdo con el principio de eficiencia, se contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.

5. Plan Anual Normativo

Este anteproyecto no se encuentra recogido en el Plan Anual Normativo 2021, ya que su aprobación se prevé que tenga lugar en primer semestre del año 2022, en el que se incluirá como iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

II.- CONTENIDO

El anteproyecto de Ley de modificación de las leyes sustantivas de propiedad industrial consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. El artículo primero tiene por objeto la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, mientras que el artículo segundo aborda la modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y el artículo tercero acomete la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Por virtud del artículo primero del anteproyecto de Ley se modifican nueve preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Asimismo, se modifican dos disposiciones adicionales de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Finalmente, se modifica una tasa del Anexo.

Las modificaciones introducidas se refieren a importantes aspectos materiales y procedimentales del derecho de marcas que detallaremos a continuación según la temática abordada y los preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas modificados:

I. Procedimiento de registro

En el Capítulo II “Procedimiento de registro” del Título III “Solicitud y procedimiento de registro”, se modifica el artículo 18 “Publicación de la



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

solicitud” a efectos de lograr la protección de los datos del interesado y para evitar su uso fraudulento, se modifica la necesidad de publicar su dirección postal, considerando como dato suficiente su dirección electrónica.

En relación con las oposiciones y observaciones de terceros, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994, fue ratificado por España el 17 de diciembre de 1998, regula en su artículo 4 y regla 4, disposiciones específicas referentes a la representación. En concreto, sobre los plazos en los que se debe acreditar tal representación y, en su caso, las consecuencias jurídicas asociadas, en el supuesto de su incumplimiento.

Para dar cobertura a dicha normativa, el artículo 19 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, redactado de acuerdo con el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, introdujo una modificación expresa respecto a su redacción anterior, estableciendo la inadmisión de las oposiciones, si los poderes de representación no se hubiesen presentado en los plazos reglamentarios establecidos al efecto.

A pesar de ello y de que esta redacción fue aprobada por el procedimiento establecido, no habiendo considerado el Consejo de Estado que existiera conflicto con las normas de procedimiento administrativo ya que la norma está basada en un tratado internacional suscrito por España, su aplicación práctica ha dado lugar a revisiones en la jurisdicción contencioso-administrativa. En alguna sentencia se ha considerado que la cobertura reglamentaria sobre la inadmisión de oposiciones, anteriormente mencionada, no era suficiente y podría colisionar con la obligación de subsanación que impone la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que los plazos establecidos en el procedimiento marcario para presentar el poder representación en el trámite de oposición son lo suficientemente amplios y para evitar dilatar los procedimientos, se procede a recoger dichas disposiciones en una norma con rango legal como regulación especial del derecho de marcas y al amparo de lo establecido en el Tratado de Derecho de Marcas.

A estos efectos, se modifica el artículo 18 apartado 3 letra a) y el artículo 19 en su apartado 2.

II. Suspensión de los procedimientos de tramitación.

El artículo 52 de la Ley de Marcas dispone en su apartado primero que: “El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.”



Por su parte, el artículo 6.2.c) de la Ley de Marcas anteriores, señala que: “ 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.”

De esta manera, podría darse la circunstancia de que se presentara una solicitud de nulidad contra un registro de marca, basándose en una solicitud prioritaria que estuviera en tramitación. En estos casos, el propio artículo impone como condicionante que dichas solicitudes sean finalmente registradas.

Para regular esta situación de pendencia hasta el registro definitivo de la solicitud anterior, el artículo 26 de la Ley de Marcas prevé la suspensión de los procedimientos de tramitación y, en su apartado a), se refiere específicamente a la fase de oposición dentro del procedimiento de registro.

No obstante, se hace necesario dar cobertura legal a la suspensión de los procedimientos de nulidad cuando pueda darse esta situación de pendencia descrita, debiendo añadir una referencia específica en dicho apartado a) del artículo 26 de la Ley de Marcas.

A estos efectos, se modifica la letra a) del artículo 26 de la Ley de Marcas.

III. Nuevo supuesto de no caducidad por falta de renovación en caso de concurso.

En el Capítulo II “Caducidad” del Título VI “Nulidad y caducidad de la marca” se modifica el apartado primero del artículo 55 “Caducidad por falta de renovación”, así como se introduce un nuevo apartado segundo y tercero y se reenumeran los apartados preexistentes.

A efectos de proteger determinadas situaciones que pueden producirse en algunos procedimientos concursales, se habilita la posibilidad de que el juez encargado del procedimiento concursal ordene a la Oficina que no se caduquen aquellos signos distintivos afectados que no hubieran sido renovados, hasta que finalice el procedimiento concursal.

Por ello, se modifica el artículo 55.

IV. Efectos de la caducidad y de la nulidad.

El Título VI “Nulidad y Caducidad” incorporó el cambio más importante en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La transposición de la Directiva 2015/2436 al Derecho interno español supuso la atribución de la competencia



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

en materia de nulidad y caducidad de marcas por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Esta atribución será compartida con los juzgados y tribunales cuando se plantee por vía reconvencional en acciones por violación de marcas.

En relación al procedimiento de nulidad y caducidad regulado en el Título VI de la Ley de Marcas, se considera que es un procedimiento administrativo en el que no procede plantear cuestiones como la indemnización de daños y perjuicios por ser de la competencia estricta de los tribunales. Por tanto, resulta procedente aclarar que el ejercicio de dicha acción no se considera procedente en un procedimiento administrativo, sin perjuicio de la acción que pueda formularse ante los tribunales para la indemnización de daños y perjuicios que procedan cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe.

A estos efectos, se modifica el artículo 60.3.

V. **Marcas internacionales**

En el Título VIII “Marcas internacionales” se propone una ligera modificación en el artículo relativo a la denegación y concesión de la protección en España. Así, en la enumeración de los artículos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas aplicables a efectos de la concesión o denegación en el procedimiento de registro de dichas marcas, se incluyen los artículos 64 y 70, referentes a las causas de denegación de la solicitud de las marcas colectivas y de garantía respectivamente, que serán aplicables cuando la marca internacional cuya protección se solicita en España, revistan dicha condición.

En virtud de lo anterior, se modifica el artículo 80.2.

VI. **Marcas de la Unión Europea**

En el Título IX “Marcas de la Unión Europea” se considera necesario modificar el artículo relativo a la transformación de la marca de la Unión, para eliminar la discordancia actualmente existente y equiparar los requisitos de la petición de transformación de la marca de la Unión a los de la solicitud de marca nacional o nombre comercial.

En consecuencia, queda modificado el artículo 86.2 d).

VII. **Nombres comerciales**

En el Título X, “Nombres Comerciales” se suprime la necesidad de la representación gráfica en el caso de los nombres comerciales para eliminar la discordancia existente entre el concepto de marca y el de nombre comercial, en lo relativo al requisito de la representación gráfica.



Asimismo, se modifica el apartado primero del artículo 89 para adecuar la clasificación del ámbito aplicativo de los nombres comerciales a lo previsto en el Arreglo de Niza, evitando interpretaciones que pudieran ser contrarias a la naturaleza del acuerdo y que pudieran dar lugar a prácticas no ajustadas a la forma de clasificar que exige la Clasificación internacional de Productos y Servicios.

De esta manera, se evita que existan diferencias entre la clasificación de los ámbitos aplicativos de las marcas y de los nombres comerciales, ya que ambas figuras se someten, en este ámbito, al mismo acuerdo internacional.

En su virtud, se modifican los artículos 87.1 y 89.1.

VIII. Plazos de resolución de los procedimientos

En cuanto a la regulación de los plazos máximos de la disposición adicional quinta y siguiendo lo señalado en dictamen del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2019 se introduce una habilitación legal en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al igual que ya se hizo en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para poder modificar a través de una Orden Ministerial los plazos máximos de resolución relativos a los procedimientos de Signos Distintivos. Además, se introducen los nuevos plazos legales de los procedimientos afectados por la reforma de 2018.

Por ello, se incluye un párrafo tercero en la disposición adicional quinta, a efectos de habilitar a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), para poder llevar a cabo ulteriores modificaciones en materia de plazos máximos de resolución de procedimientos.

IX. Comunicación de signos protegidos

Con la reforma de 2018 las prohibiciones absolutas de registro experimentaron importantes cambios, se sistematizaron las existentes y se introdujeron nuevas prohibiciones. Eso supuso un aumento del número de las prohibiciones y, por tanto, de los apartados del artículo 5.1 en el que se encuentran reguladas.

Debido a dichos cambios la prohibición de la letra k) del artículo 5.1, pasó a ser la prohibición absoluta del artículo 5.1.n). Sin embargo, la referencia que a dicha prohibición se hacía en la disposición adicional novena, no fue modificada.

A estos efectos, se modifica la letra c) de la disposición adicional novena.



X. Tasas

Se modifica el Anexo, para adecuar la tasa 1.7 relativa a Oposiciones, en particular, por formulación de oposiciones.

Por virtud del artículo segundo del anteproyecto de Ley se modifican quince preceptos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Asimismo, se modifica una disposición adicional y se añade una nueva disposición adicional. Finalmente, se modifica el Anexo con el fin de introducir una nueva tasa.

Las modificaciones introducidas se refieren a importantes aspectos materiales y procedimentales del derecho de diseños que se detallan a continuación según la temática abordada y los preceptos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial modificados:

I. Motivos de denegación del registro

En el Capítulo II “Motivos de denegación de registro” del Título II “Diseños registrables y causas de denegación del registro”, se propone la modificación de la letra f) del artículo 13 con el fin incorporar la práctica de la prueba de uso a los diseños industriales. En este sentido los requisitos para constituir signo distintivo oponible deben ser los mismos tanto si se enfrenta a una marca como a un diseño industrial.

En su virtud, queda modificado el artículo 13 f).

II. Solicitud de registro y fecha de presentación

En el Capítulo I “Solicitud de registro y fecha de presentación” del Título IV “Solicitud y procedimientos de registro y oposición”, se modifican las letras c) y d) del artículo 21 en relación con los requisitos de la solicitud. El objeto de la modificación es permitir incorporar los dibujos por referencia a una solicitud previa de diseño, modelo de utilidad o signo distintivo. La incorporación por referencia se regula en la actualidad en el apartado c) del artículo 24 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes para sustituir la descripción y los dibujos por una remisión a solicitud anterior y facilitar la obtención de fecha de presentación.

Se procede a modificar el artículo 22 en su apartado primero con el fin recoger la eliminación del número máximo de diseños que puede comprender un diseño múltiple, ya que el límite de cincuenta no se encontraba justificado. Asimismo, dicha modificación facilita, en su caso, la división de la solicitud.

Por consiguiente, se modifican las letras c) y d) del artículo 21 y el artículo 22.1.

III. Procedimiento de registro

En el Capítulo II “Procedimiento de registro” del Título IV, se propone la eliminación de la letra c), apartado primero del artículo 29 con el fin de adecuar la normativa española a la Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del



Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y en particular, a su artículo 11.

En su virtud, se elimina la letra c) del artículo 29.

IV. Procedimiento de oposición

En el Capítulo III “Procedimiento de oposición” se procede a modificar el artículo 32 relativo al aplazamiento de la publicación para introducir una previsión en relación con los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño que se comprobarán en examen de oficio.

En lo que respecta a los Motivos de oposición y legitimación para oponerse, se propone la modificación de la redacción del artículo 33 en la letra c) del apartado 2, al objeto de mejorar su comprensión y evitar discrepancia en su redacción con la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

Se introduce un nuevo artículo 33 bis en relación con la protección del derecho del titular de un diseño registrado posterior en los procesos por violación de marca o diseño. En este sentido, es necesaria la introducción de un artículo paralelo al artículo 41 bis de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas con el fin de que quien ejercite acción de violación no pueda prohibir el uso de un signo posterior si éste no puede ser declarado nulo conforme a la Ley.

Por ello, se propone extender este precepto a quienes sean titulares de diseño y ejerciten la acción frente al titular de un diseño o de una marca (nacionales o comunitarios) y a quienes sean titulares de marca y ejerciten acción de violación frente a un diseño registrado posterior. De esta manera, no podrá prohibirse el uso del signo posterior si éste no pudiera ser declarado nulo conforme a su correspondiente normativa.

De acuerdo con lo anterior, se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 32, la letra c) del apartado 2 del artículo 33 y se introduce un nuevo artículo 33 bis.

V. Disposiciones generales de procedimiento

En el Capítulo IV “Disposiciones generales de procedimiento”, se propone la modificación del artículo 38 relativo a la “División de la solicitud o del registro del diseño” con el fin de introducir un nuevo apartado relativo a la posibilidad de que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) pueda dividir la solicitud o el registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en una serie de casos tasados. Esta modificación permite a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), la división del diseño para facilitar la tramitación de las solicitudes múltiples en determinados casos en los que no todos los diseños se ven afectados por un trámite concreto.

En su virtud, se añade un nuevo apartado 2 al artículo 38.

Con el fin de modernizar y adecuar la normativa de diseños industriales a las materias de arbitraje y mediación, se modifica la redacción del artículo 42.



Dicha modificación responde en concreto a la remisión de la Disposición adicional primera Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes por la cual devienen aplicables a otras modalidades de propiedad industrial las normas de patentes sobre resolución de conflictos mediante arbitraje y también mediación en relación con cuestiones libremente disponibles por las partes. Asimismo, la modificación responde al espíritu y contenido del Acuerdo de colaboración suscrito entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

Con base en lo anterior, se modifica el artículo 42.

VI. Duración y renovación

En el Título V “Duración y renovación”, se introduce un nuevo apartado en el artículo 44 con el fin de facilitar la renovación del registro de un diseño y eliminar cargas administrativas innecesarias, al igual que en marcas, y por ello, se introduce la posibilidad de que el justificante del pago de tasa de renovación se considere como una solicitud de renovación, siempre que el titular del diseño no haya cambiado y se trate de una renovación de todos los diseños tal como fueron concedidos.

Por ello, se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 44.

VII. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

Se modifica el apartado 2 del artículo 54 para eliminar la exigencia de que el requerimiento se realice “fehacientemente” a fin de regular de manera uniforme esta cuestión en todas las modalidades de propiedad industrial.

El requisito de que el tercero haya sido advertido “fehacientemente” como presupuesto para la indemnización de daños y perjuicios se encuentra regulado en términos distintos en otras modalidades de propiedad industrial. En particular el artículo correlativo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (artículo 42) habla de que se advierta “suficientemente” de la existencia e infracción de la marca y se requiera el cese de tal actuación, por ello se adecúa este artículo a la Ley de Marcas.

Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 55 sobre en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios para establecer un suelo o mínimo indemnizatorio mediante la introducción de la expresión “al menos” para el caso de que el titular del diseño opte por el cálculo de la indemnización teniendo en cuenta el importe de una licencia hipotética. Dicha modificación permite fijar un mínimo si bien, no impide su mejora.

En base a lo anterior, se modifica el apartado 2 del artículo 54 y la letra b) del apartado 2 del artículo 55.



VIII. Licencias publicitarias o de difusión del derecho

En el Título VII “La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos”, Capítulo II “Transferencias, licencias y gravámenes”, se introduce un nuevo artículo 62 bis relativo a la “Inscripción de ofrecimiento de licencias publicitarias o de difusión del diseño”. Se ha visto necesaria la incorporación de una nueva figura para el ofrecimiento de licencias de diseños con fines de publicidad y difusión encaminadas a permitir la explotación gratuita, no exclusiva y temporal de diseños registrados por parte de sus creadores.

Por consiguiente, se introduce un nuevo artículo 62 bis.

IX. Nulidad y caducidad

En el Título VIII “Nulidad y caducidad del diseño registrado”, dentro del Capítulo II “Caducidad”, se introducen nuevos apartados en el artículo 71 con el fin de trasladar lo previsto en la legislación de patentes sobre esta materia a la normativa sobre diseños industriales, con el fin de evitar la cancelación de diseños por falta de pago de tasa de renovación cuando existen derechos de terceros inscritos, en particular, procedimientos de insolvencia, embargo e hipoteca mobiliaria; esto supuestos no estaban previstos en la anterior redacción.

En su virtud, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 71.

X. Caducidad por falta de renovación

En el Capítulo II del Título VIII se traslada lo previsto en la legislación de patentes en la materia para evitar la cancelación de diseños por falta de pago de tasa de renovación cuando existen derechos de terceros inscritos, en particular, procedimientos de insolvencia, embargo e hipoteca mobiliaria, supuestos que no estaban previstos anteriormente.

En su virtud, se modifica el artículo 73.

XI. Plazos de resolución

Se modifica el apartado tercero de la disposición adicional quinta para permitir la regulación de los plazos máximos de resolución del procedimiento administrativo de concesión y registro de diseños industriales en virtud de orden ministerial.

Con base en lo anterior, se añade un nuevo apartado tercero en la disposición adicional quinta.

XII. Cooperación para la creación de una base de datos relativa a emblemas distintos a los del artículo 6 ter del Convenio de París

Se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta referida a la cooperación para la creación de bases de datos por la cual se establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) mantendrá, en



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

cooperación con las entidades competentes una base de datos relativa a distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, así como una base de datos de exposiciones oficiales o reconocidas oficialmente a los efectos de la aplicación del artículo 25 de la presente Ley.

En consecuencia, se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta.

XIII. Tasas

Se modifica el Anexo, para introducir una nueva tasa relativa a la Tasa por inscripción de ofrecimiento de licencia publicitaria gratuita.

Por virtud del artículo tercero del anteproyecto de Ley se modifican cuarenta y nueve preceptos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Asimismo, se modifican dos disposiciones adicionales de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y dos disposiciones transitorias. Finalmente, se modifica su Anexo de tasas.

Las modificaciones introducidas se refieren a importantes aspectos materiales y procedimentales del derecho de patentes que se detallan a continuación, según la temática abordada y los preceptos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes modificados:

I. Excepciones a la patentabilidad.

En cuanto a las excepciones a la patentabilidad, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas preveía la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales y de razas de animales y de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de plantas y animales. Para evitar conflictos a la hora de aplicar la legislación española, se propone la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes para adecuarla a la consideración mayoritariamente aceptada (y así transpuesta a las normas nacionales) de que la intención del legislador de la Unión Europea al adoptar la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas era excluir de la patentabilidad los productos (vegetales o animales y partes de vegetales o animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos.

Por consiguiente, se modifica el artículo 5.3.

Por otro lado, se elimina el apartado 6 del artículo 5 de la actual Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que resultaba redundante respecto del apartado 5 del mismo artículo 5, según el cual ya se indica que no podrá ser objeto de patente *“el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y*



desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen". Con esta eliminación, se eliminan además posibles problemas interpretativos y aplicativos y la redacción del artículo queda alineada con el mismo texto que aparece en el Convenio de Patente Europea, que era la finalidad original de la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

A estos efectos, se elimina el artículo 6.5.

II. Derecho a ser designado como inventor

En el Título III "Derecho a la patente y designación de inventor", en cuanto a la designación de inventor, se propone renombrar el artículo 14 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes para diferenciarlo del artículo 25 de la Ley que tiene el mismo encabezamiento, "Designación del inventor".

En virtud de lo anterior, se modifica el artículo 14.

En relación con el artículo 16 se pretende aclarar que las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 son invenciones libres a pesar de haber sido desarrolladas durante una relación de empleo o servicio. En relación con los artículos 16 al 19, la finalidad de su modificación es la unificación terminológica a lo largo de estos artículos.

Por ello, se modifican los artículos 16,17,18 y 19.

III. Requisitos de la solicitud

En el Capítulo I "Presentación y requisitos de la solicitud de patente" del Título V "Solicitud y procedimiento de concesión", en relación con los requisitos de la solicitud de patente, se propone eliminar la referencia a las secuencias biológicas del artículo 23, para adecuarlo a las normas internacionales y evitar diferencias que puedan llevar a problemas interpretativos y de alcance de la protección de patentes nacionales y patentes europeas con efectos en España, pues tanto en el Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE), como en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y a su Reglamento de ejecución, las secuencias biológicas forman parte de la descripción.

En consecuencia, queda modificado el artículo 23.1 d.

IV. Fecha de presentación



Se introducen modificaciones terminológicas para dotar de mayor coherencia y claridad al texto. La primera de ellas consiste en sustituir el término “momento” utilizado por el artículo 24 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, por el término “fecha” utilizado en los tratados internacionales en materia de patentes aplicables en España (Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE)) a efectos de alinear la terminología con los textos internacionales y eliminar discrepancias interpretativas, pues en el caso en que se utiliza el término “fecha” no se tienen en cuenta los documentos publicados o accesibles el mismo día de la fecha de presentación. Sin embargo, con el término “momento”, sí se tienen en cuenta las divulgaciones efectuadas antes del minuto y la hora del día de presentación de la solicitud.

Por otro lado, dado que el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) es vinculante para España, debería adecuarse lo más posible con el texto del artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

Así, queda modificado el artículo 24.1.

V. Unidad de invención

En lo que respecta al requisito de la unidad de invención y a la forma y plazo para presentar solicitudes divisionales del actual artículo 26 del Capítulo I “Presentación y requisitos de la solicitud de patente” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión”, con el fin de facilitar la posible modificación de plazos, se remite su fijación al reglamento.

Se propone, asimismo, la inclusión expresa en el párrafo 3 del citado artículo la posibilidad solicitar la división de la solicitud o el cambio de modalidad de conformidad con lo previsto en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Dicha posibilidad se encuentra recogida de forma genérica en los preceptos de remisión. Si bien, se echa en falta la vinculación con el procedimiento de concesión para advertir del momento procesal oportuno para su realización.

Conformemente, queda modificado el artículo 26.3

VI. Descripción de la invención

El artículo 8 del Título II “Patentabilidad” de propia Ley de Patentes, relativo a la actividad inventiva dispone: *“Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”*.



Igualmente, el artículo 47 indica como motivo de oposición “*b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla*”. Lo mismo en el artículo 102 relativo a las causas de nulidad, entre otros artículos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Por tanto, a efectos de homogeneizar la terminología a lo largo del texto de la Ley se sustituye el término “*experto sobre la materia*” del actual artículo 27 por “*experto en la materia*”.

De este modo, se modifica el artículo 27.1

VII. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita en el procedimiento de examen sustantivo

Desde el punto de vista del procedimiento, en relación con la emisión del informe sobre el estado de la técnica (IET) y de la opinión escrita en el examen sustantivo, se proponen conjuntamente la inclusión de un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 36 del Capítulo II “Procedimiento de Concesión” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión” y la introducción de un segundo párrafo en el apartado 3 del artículo 39 del mismo Capítulo y Título para subrayar la importancia del informe sobre el estado de la técnica (IET) como primera comunicación de examen.

Aunque la Ley se refiere a la posibilidad “de formular observaciones”, lo cierto es que la falta de reacción del solicitante tras el informe sobre el estado de la técnica (IET) deriva en denegación directa, pues no se han subsanado las objeciones indicadas en la primera comunicación (incluida en la opinión escrita).

Esta redacción mejora la seguridad jurídica y evita la denegación de la patente por inacción del solicitante que puede presentar observaciones siempre que lo estime conveniente pero que, si hubiera objeciones, debe contestar o modificar su solicitud so pena de que la patente se deniegue sin otra comunicación de defectos puesto que, el informe sobre el estado de la técnica (IET) tiene ya esa consideración.

Por todo ello, se modifican los artículos 36.1 y 39.3.

VIII. Publicación de la solicitud y del informe

En consonancia con la modificación del artículo 23 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se propone la eliminación de la referencia a las secuencias biológicas del artículo 37 del Capítulo I “Presentación y requisitos de la solicitud de patente” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión”, pues no es



necesario hacer referencia expresa a las secuencias biológicas, cuando forman parte de la descripción.

En consecuencia, se modifica el artículo 37.1.

IX. Tramitación y resolución

Se propone, al igual que en el artículo anterior, la inclusión expresa en el párrafo 3 del artículo 40 del Capítulo I “Presentación y requisitos de la solicitud de patente” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión” la posibilidad de solicitar la división de la solicitud o el cambio de modalidad de conformidad con la Ley. Dicha posibilidad se encuentra recogida de forma genérica en los preceptos de remisión, si bien se echa en falta la vinculación con el procedimiento de concesión para advertir del momento procesal oportuno para su realización.

En virtud de lo anterior, queda modificado el artículo 40.3.

X. Edición del folleto de la patente

Tanto en Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, como en Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE), las secuencias biológicas forman parte de la descripción. Por ello, no es necesario hacer referencia expresa a las secuencias biológicas, cuando forman parte de la descripción.

Para evitar diferencias, que puedan llevar a problemas interpretativos y de alcance de la protección de patentes nacionales y patentes europeas con efectos en España, se propone modificar el artículo 42 del Capítulo I “Presentación y requisitos de la solicitud de patente” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión” para adecuarlo con las normas internacionales.

Por ende, queda modificado el primer párrafo del artículo 42.

XI. Nulidad y caducidad de certificados complementarios de protección

En el Capítulo IV “Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios” (CCPs) del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión”, se incorpora un nuevo artículo 47 bis para dejar claro que la competencia para declarar la nulidad de un certificado complementario de protección (CCP) en aquellos casos en que se declara la revocación de la patente de base por un órgano administrativo (la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. o la Oficina Europea de Patentes) corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (y no a la



jurisdicción mercantil) y, de esta manera, trasladar lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia nº 600/2019, de 25 de abril de 2019 (caso C 200700043) al ámbito normativo y dar seguridad jurídica.

Por consiguiente, se añade un nuevo artículo 47 bis.

XII. Modificaciones

En el Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros” del Título “Solicitud y procedimiento de concesión”, se modifica el artículo 48 apartado 1 para dejar clara la posibilidad de que la modificación se realice no solo de las reivindicaciones, sino también de la descripción y, en su caso, los dibujos.

Además, se propone la eliminación de los términos “de concesión” para dotar de una mayor coherencia a la redacción, ya que la modificación no solo se puede realizar durante el procedimiento de concesión, sino también, por ejemplo, en el procedimiento de oposición y en otros apartados se habla de modificaciones en sede de otros procedimientos (oposición, limitación, revocación, recursos...).

En esta misma línea, con el fin de mantener la misma terminología y evitar así problemas interpretativos, se propone utilizar siempre el término “solicitante o titular”, en lugar de “interesado” en el primer apartado y “solicitante” en el resto, pues ello puede dar la sensación de que solo se puede modificar cuando se está tramitando el procedimiento de concesión y, como hemos visto, la solicitud o la patente se pueden modificar en distintos procedimientos.

Por último, se propone eliminar el segundo párrafo del apartado 4, pues no existe una tasa específica de publicación del folleto, sino que se considera incluida en la tasa del procedimiento administrativo o judicial correspondiente.

También llama la atención la referencia particular al procedimiento de limitación, que es redundante con el artículo 105.2 de la Ley, que exige el pago previo de la tasa.

Por todo ello, se modifican los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 48.

XIII. Rectificación de errores

Tanto en Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, como en Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE), las secuencias biológicas



forman parte de la descripción. Por ello, no es necesario hacer referencia expresa a las secuencias biológicas, cuando forman parte de la descripción.

Para evitar diferencias, que puedan llevar a problemas interpretativos y de alcance de la protección de patentes nacionales y patentes europeas con efectos en España, se propone modificar el artículo 49 del Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión” para adecuarlo con las normas internacionales.

En consecuencia, queda modificado el artículo 49.

XIV. Suspensión de los procedimientos

Actualmente, el artículo 50 del Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión”, tal como está redactado, no regula una suspensión del procedimiento sino un trámite para la subsanación de defectos comunicados, que deberán subsanarse en el plazo otorgado al efecto.

Asimismo, aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge diferentes supuestos de suspensión de la tramitación, estos no se adaptan al procedimiento de concesión de patentes. A lo anterior hay que añadir que, tanto la Ley de Marcas como la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, sí prevén una regulación específica de suspensión de la tramitación.

Todo ello da lugar a un agravio comparativo de los solicitantes de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección.

Es por ello que se considera importante y conveniente para los usuarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) la inclusión de un artículo en la Ley 24/2015, de 7 de julio, de Patentes que prevea los supuestos de suspensión de la tramitación adecuados a sus especificidades.

Además, se añade un supuesto solicitado en reiteradas ocasiones por solicitantes incursos en esta situación: cuando el solicitante está en una situación de insolvencia o un proceso concursal, puede tener limitadas sus facultades. Esta situación le impide continuar con la tramitación de la solicitud, lo que puede dar lugar a perder el derecho, con el perjuicio que esto puede suponer al insolvente perder aún más activos.

Por lo tanto, queda modificado el artículo 50.

XV. Cambio de modalidad



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Con el fin de facilitar la posible modificación de plazos del artículo 51 del Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión”, se remite su fijación al reglamento.

Por otro lado, se incluye un nuevo apartado 5 para aclarar que el cambio de modalidad solo podrá realizarse una vez; esto es, no podrá solicitarse todas las veces que se desee.

Uno de los requisitos mínimos que debe reunir una solicitud de patente es incluir una indicación de que se desea obtener una patente (artículo 24.1 de la Ley de Patentes). Lo mismo se recoge para los modelos de utilidad (artículo 141 de la Ley de Patentes). Esa indicación conlleva que el examen de la solicitud se haga de acuerdo a un procedimiento determinado, obteniendo así la concesión del título de propiedad industrial solicitado. Por tanto, no se trata de una indicación baladí, sino que tiene efectos sustantivos en la concesión.

Ahora bien, mediante la figura del cambio de modalidad se permite al solicitante que, durante el desarrollo del procedimiento de concesión, pueda cambiar el procedimiento que se está siguiendo, obteniendo al final un derecho distinto al originalmente solicitado. Así, la petición de cambio de modalidad implica el reinicio del procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la obtención del nuevo título de propiedad industrial indicado. Ello supone el desaprovechamiento de recursos de la Oficina, que ya ha realizado actos dirigidos a la concesión del derecho, a petición del interesado.

Por otra parte, la doctrina de los actos propios, cuyo fundamento legal se halla en el artículo 7.1 del Código Civil, afirma que los hechos que uno exterioriza imponen la necesidad de que exista un comportamiento futuro coherente con los mismos. Precisamente porque, al exteriorizarlos, se genera en los otros una confianza en que las cosas se harán tal y como se ha venido haciéndolas. La imposibilidad de contradicción se propaga, en este sentido, a aquellos hechos que previamente hubieran creado una situación jurídica que no pueda ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (vid. las SSTs 7285/2010, de 7 de diciembre, y 1833/2013, de 25 de febrero).

Al objeto de evitar la posibilidad de que pueda solicitarse un segundo o incluso un tercer cambio de modalidad, que obligaría a la OEPM a comenzar de nuevo el procedimiento de concesión, desperdiándose así más esfuerzos de la Oficina, quien espera legítimamente que aquel solicitante que ha presentado una instancia lo ha hecho para obtener un derecho concreto y determinado, se propone esta modificación del artículo 51, en aplicación de los principios de congruencia, seguridad jurídica y eficiencia propios de toda actuación de la Administración Pública.



Con base en lo anterior, queda modificado el artículo 51.1 y se añade un nuevo apartado 4.

XVI. Solicitudes provisionales

Por otro lado, dentro del Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros”, se ha visto oportuna la introducción de tres artículos en relación con la solicitud provisional de patentes. A nivel internacional varios países tienen regulada la posibilidad de presentar solicitudes provisionales, tales como Estados Unidos de América, Portugal, Francia, Israel o Australia. Con esta opción, el solicitante, de manera sencilla, puede obtener una fecha de presentación para proyectos inmaduros. De este modo, el solicitante dispondría de un año para seguir desarrollando su proyecto.

En este plazo, la solicitud provisional no se tramitaría, pero permitiría al solicitante disponer de diferentes opciones:

- (i) Desistir de su solicitud y no completar los requisitos para continuar con la tramitación de la solicitud;
- (ii) Decidir continuar con la solicitud provisional, aportando el resto de documentación exigido para la modalidad en la que quiere continuar la tramitación (patente o modelo de utilidad) si no hay ampliación de contenido de la solicitud tal como originalmente se presentó en la solicitud provisional;
- (iii) Presentar una nueva solicitud, ya sea en una solicitud nacional o en una solicitud internacional PCT/solicitud europea de patentes reivindicando la prioridad de la solicitud provisional. Este sería el caso más adecuado para cuando el proyecto y su desarrollo haya derivado en una ampliación de contenido. En cualquier caso, esta opción siempre estaría abierta, haya o no ampliación de contenido.

Se propone su uso, en un principio, para Universidades Públicas y Organismos Públicos de investigación, pues permitirá la protección fácil de invenciones aún sin desarrollar o perfeccionar.

En definitiva, el objetivo principal de la solicitud de patente provisional es proveer un acceso facilitado al sistema de patentes a un coste relativamente bajo.

Por lo tanto, se añaden los artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater.

XVII. Restablecimiento de derechos



En el Capítulo V “Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros” del Título V “Solicitud y procedimiento de concesión” se modifica también el artículo 53 “Restablecimiento de derechos” para ajustar la redacción a lo establecido en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, en particular, al artículo 13 y a la Regla 14 del Reglamento de Ejecución.

En consecuencia, queda modificado el artículo 53.2.

xviii. Título del Capítulo II, del Título VIII

La norma utiliza indistintamente los términos transmisión y transferencia.

El término transmisión se refiere a la acción que tiene lugar cuando una persona sucede a otra como titular del mismo. Esa transmisión puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del titular del derecho. Dentro de la transmisión entre vivos, a su vez, se puede realizar de manera voluntaria, mediante un contrato (donación, cesión de la titularidad de un derecho, de forma onerosa o gratuita) o de forma forzosa, por una disposición de la ley o un procedimiento de ejecución.

Por otro lado, el término transferencia es usado más comúnmente en relación con los acuerdos de transferencia de tecnología, que incluye tanto la transmisión en sí misma, como las licencias. Así, el Reglamento (UE) n ° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología define «acuerdo de transferencia de tecnología»:

- (i) un acuerdo de licencia de derechos de tecnología concluido entre dos empresas a efectos de la producción de productos contractuales por el licenciataria y/o su subcontratista o subcontratistas,
- (ii) las cesiones de derechos de tecnología entre dos empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumida por el cedente;

Por tanto, el reemplazo del término “transmisiones” por “transferencias” en el título del Capítulo II “Transferencias, licencias y gravámenes” del Título VIII “La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad” se adecuaría mejor a lo desarrollado en el propio Capítulo, en particular, lo establecido en el artículo 82. Asimismo, se alinearía con la regulación establecida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



Por todo ello, queda modificado el título del Capítulo II, del Título VIII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

XIX. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

En cuanto al Capítulo I “Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias” del Título IX “Obligación de explotar y licencias obligatorias”, al elaborar el reglamento de patentes se detectó que la redacción del artículo 94 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes era algo confusa y que podía dar lugar a interpretaciones diversas.

Tal como están redactados los actuales apartados 1 y 2 del artículo 94 podría entenderse que, una vez declarada la violación del derecho de la competencia, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias puede ser decretada directamente por el propio Tribunal o por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o, incluso, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) si aquellos no lo han realizado.

En este sentido, es necesario dejar claro que no es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) decretar la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, sino simplemente tramitar las peticiones de licencias obligatorias.

Por consiguiente, quedan modificados los apartados 1 y 2 del artículo 94.

XX. Petición de revocación o de limitación.

Se propone modificar el artículo 105 del Capítulo II “Revocación o limitación a instancia del titular de la patente” del Título X “Nulidad, revocación y caducidad de la patente” para no perjudicar a los que solicitan concurso voluntario, por problemas económicos, y equipararlos a los casos de embargo.

En consecuencia, queda modificado el apartado 3 del artículo 105.

XXI. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

Se propone modificar los apartados 1 y 4 del artículo 109 del Capítulo III “Caducidad” del Título del Título X “Nulidad, revocación y caducidad de la patente” para no perjudicar a los que solicitan concurso voluntario, por problemas económicos, y equipararlos a los casos de embargo.

Asimismo, se propone ampliar el plazo previsto para que el titular hipotecario (o los titulares de otros derechos inscritos) pueda pagar las anualidades, en caso de que el titular registral no lo haga. No parece justificado que el titular



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

hipotecario (o los titulares de otros derechos inscritos) dispongan de un plazo inferior para pagar las anualidades que el propio titular de la patente.

De acuerdo con lo antes expuesto, quedan modificados los apartados 1 y 4 del artículo 109.

XXII. Renuncia

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 110 del Capítulo III “Caducidad” del Título X “Nulidad, revocación y caducidad de la patente” para no perjudicar a los que solicitan concurso voluntario, por problemas económicos, y equiparlos a los casos de embargo.

Con base en lo anterior, queda modificado el apartado 4 del artículo 110.

XXIII. Patentes de interés para la defensa nacional

En los artículos 111 a 115 del Título XI “Patentes de interés para la defensa nacional”, los cambios semánticos tratan de adaptar la terminología al lenguaje usado por la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) de manera que el uso del término “secreto” se limite en lo que se pueda ya que “secreto” es uno de los grados de clasificación.

En cuanto a la propuesta de modificación del apartado 3 del artículo 111, en el pasado mes de agosto de 2020, el Ministerio de Defensa se vio envuelto en la situación de tener que informar sobre una solicitud de modelo de utilidad presentada en mayo de 2020. El plazo de 4 meses llegaba a su fin y en el Ministerio de Defensa no contaban con la certeza sobre si debían declarar o no secreta la solicitud. Parece razonable pensar que ese plazo de 4 meses se podría prorrogar por otros 2 meses para poder dotar de más tiempo al Ministerio de Defensa a la hora de valorar la necesidad de declarar una solicitud secreta. Por ello cambia también el 111.1 eliminando los términos que incluyan “prorroga”.

Por último, en el apartado 6 se propone eliminar el último párrafo ya que en ocasiones otras autoridades levantan el secreto sin comunicarlo a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) y se pueden encontrar las solicitudes publicadas en la base de datos de patentes Espacenet mientras la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) las sigue manteniendo en secreto. Parece razonable pensar que el mantenimiento del secreto por la OEPM no dependa de otras autoridades, sin perjuicio de que pueda consultarles.

En cuanto a la modificación del artículo 113, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) no dispone de capacidad para renovar y notificar



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

anualmente el mantenimiento del secreto de todas las solicitudes con las que cuenta. En muchos casos la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) no sabría ni a quién notificar.

En lo que respecta a la modificación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 114, la normativa de patentes no debería regular asuntos económicos de compensación que pertenecen a otros ámbitos de la legislación económica o incluso en el proyecto de ley de secretos oficiales.

Con la modificación del apartado 1 y 2 del artículo 115, se pretende aclarar los dos supuestos en los que se puede solicitar autorización de presentación en el extranjero: (i) Por un lado, cuando no hay solicitud de patente presentada en España, sino que se quiere realizar la primera presentación en el extranjero; (ii) por otro lado, cuando sí se ha presentado una solicitud de patente en España, pero en virtud del artículo 111.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el solicitante no puede extender la protección fuera de España en el primer mes desde la fecha de presentación, o de cuatro meses si se hubiera prorrogado el plazo de secreto para recabar la autorización del Ministerio de Defensa y quiere pedir autorización.

En otro orden de cosas, se considera necesario introducir una tasa, primero para incrementar el número de solicitudes presentadas en España y segundo porque el trabajo de estudiar la autorización debería conllevar el pago de una tasa. Para más información, véase la justificación a la inclusión de tasa en el Anexo de Tasas, Tarifa 1.1.

Asimismo, se incluye una sanción equivalente a las previstas en los artículos 152.2 y 163.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para aquellos casos en los que se incumpla la obligación de presentar la primera solicitud de patente en España o de solicitar la autorización de primer depósito en el extranjero. En estas circunstancias, las solicitudes de patentes o las patentes que reivindiquen la prioridad de la solicitud de patente que hubiera incumplido esta obligación, no producirán efectos en España.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, quedan modificados los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 111, los apartados 1,2 y 3 del artículo 112, el artículo 113, los apartados 1, 2 y 3 del artículo 114 y los apartados 1 y 2 del artículo 115.

XXIV. Plazos en litigios en materia de patentes.

En el apartado 1 del artículo 119 “Plazos en litigios en materia de Patentes” del Capítulo I “Disposiciones Generales” del Título XII “Jurisdicción y normas procesales”, se modifica el plazo en meses por un plazo en días con el fin de



facilitar el cálculo y la reanudación del plazo en caso de que dicho plazo se haya suspendido.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda modificado el apartado 1 del artículo 119.

xxv. Suspensión de procedimientos judiciales.

Se añade un nuevo artículo 120 bis denominado “Suspensión de procedimientos judiciales” en el Capítulo I “Disposiciones Generales” del Título XII “Jurisdicción y normas procesales” para regular la litispendencia o conexión de causas entre procedimientos ante tribunales españoles y la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) o la Oficina Europea de Patentes (OEP). Con este nuevo artículo se pretende proporcionar una nueva herramienta a los tribunales competentes que tengan atribuido en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes para que, cuando estén conociendo de un asunto relativo a la validez o nulidad de una patente nacional o europea, y que a su vez se encuentre dirimiéndose ante las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), puedan decretar la suspensión de las actuaciones judiciales hasta que la decisión sea firme.

En consecuencia, se añade un nuevo artículo 120 bis.

xxvi. Modelos de utilidad

En el artículo 137 “Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad” del Capítulo I “Objeto y requisitos de protección” del Título XIII “Modelos de utilidad”, se adopta la expresión que aparece en la exposición de motivos, “consistan en” mucho más rigurosa que “recaigan sobre”. Asimismo, se elimina la prohibición de la protección a través de los modelos de utilidad de las sustancias y composiciones farmacéuticas por los siguientes motivos: (i) indefinición jurídica del concepto; (ii) dificultad en la diferenciación de una sustancia y composición farmacéuticas; y (iii) falta de justificación de la exclusión. Esta exclusión no existe en la legislación comparable en Alemania ni existe una justificación razonable para su existencia.

En consecuencia, se modifica el apartado 2 del artículo 137.

En cuanto al artículo 141 “Presentación y contenido de la solicitud” del Capítulo I “Objeto y requisitos de protección” del Título XIII “Modelos de utilidad”, en el apartado 1 se elimina la referencia a que ya no será necesario que la solicitud comprenda un resumen de la invención, pues el resumen sigue siendo un elemento bibliográfico fundamental para la información tecnológica de patentes



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

(y modelos de utilidad), pues permite localizar más fácilmente las mismas mediante búsquedas por palabras clave.

En la actualidad, se incluye en las bases de datos de patentes (Invenes, Epodoc, etc.) la primera reivindicación del Modelo de Utilidad como sucedáneo del resumen. Dado que los Modelos de Utilidad no sufren un examen de fondo, las reivindicaciones no se depuran a lo largo de la tramitación como en el caso de las patentes. Esto quiere decir que, muchas veces, la primera reivindicación del modelo de utilidad no constituye un compendio de las principales características técnicas descritas en el mismo y, por tanto, no cumple adecuadamente las funciones de resumen.

Por otro lado, la utilización de la primera reivindicación como resumen de los modelos de utilidad supone un retraso de al menos 15 días en el envío y carga de tales resúmenes en las bases de datos de información de patentes, y una carga de trabajo adicional para la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) mucho mayor que la que puede suponer su redacción y aportación por parte del solicitante, lo que facilita su introducción en el sistema de tramitación desde el primer momento junto con el resto de datos bibliográficos.

El argumento de que exigir un resumen a los solicitantes de modelos de utilidad es una carga administrativa innecesaria, no se compagina con los perjuicios que su ausencia ocasiona tanto al propio solicitante como a la Administración.

El hecho de que los modelos de utilidad no puedan ser fácilmente localizables en búsquedas por palabras clave implica que no serán citados como parte del estado de la técnica en los informes de búsqueda de todo el mundo y que, por tanto, la expresión más genuina de la innovación de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas será monopolizada por terceros que obtengan esas nuevas patentes y que, para anularlas, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas tendrían que incurrir en gastos de litigio, una carga que muchas de ellas no pueden en absoluto afrontar.

En cuanto a la modificación propuesta al apartado 2, es necesario recordar que, a la hora de establecer los requisitos para la obtención de la fecha de presentación, se decidió que ambas modalidades, patentes y modelos de utilidad, se sujetaran a lo previsto en el artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Es decir, que los requisitos mínimos fueran los mismos tanto para patentes como para modelos de utilidad.

Sin embargo, a la hora de redactar el artículo 141 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes no se incluyó, como en el artículo 24, la posibilidad de que la descripción pudiera estar redactada en cualquier idioma. Al no quedar expresamente incluido, podría considerarse que, en sede de modelos de



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

utilidad, solo es posible que la descripción esté redactada en castellano para obtener fecha de presentación.

Mantener una diferente regulación en este aspecto frustra la razón de ser de dicha norma que pretende facilitar la obtención de fecha de presentación mediante la reducción de los requisitos, en particular, los referidos a la descripción que podrá consistir en un documento que a primera vista parezca una descripción con independencia del idioma en el que esté redactado.

En consecuencia, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 141.

En cuanto al artículo 144 “Oposiciones a la solicitud” del Capítulo II “Solicitud y procedimiento de concesión” del Título XIII “Modelos de utilidad”, se traslada la regulación del plazo de duración de la prórroga y sus condiciones al reglamento.

En razón de lo anterior, se modifica el apartado 2 del artículo 144.

Se añade un artículo 147 bis denominado “Modelos de utilidad derivados” en el Capítulo II “Solicitud y procedimiento de concesión” del Título XIII “Modelos de utilidad”, a efectos de regular esta figura en el ordenamiento jurídico español, pues en el año 2013, la Comisión Europea publicó un estudio cuyo objetivo del estudio era obtener Información actualizada sobre el marco legal relativo a los modelos de utilidad en la Unión Europea. El estudio, a la vista del análisis de las mejores prácticas europeas y mundiales, establece las características ideales de un sistema de modelo de utilidad.

El aspecto más relevante en el que nuestra legislación actual se aleja del modelo de utilidad “ideal” es el referente a la derivación. La incorporación de esta figura, que actualmente existe en Alemania, mejora de forma notable la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de largos procedimientos de tramitación de una patente.

Se acude al derecho comparado para otorgar una nueva redacción al artículo 148 “Contenido del derecho y ejercicio de acciones” del Capítulo III “Efectos de la concesión” del Título XIII “Modelos de utilidad” y se ajusta su letra a la práctica surgida en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) tras la promulgación de la Ley.

En primer lugar, se recoge la particularidad en cuanto a contenido del informe sobre el estado de la técnica (IET) del artículo 148 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes que impedía la anterior remisión al informe sobre el estado de la técnica (IET) de patentes. A continuación, se zanja la polémica sobre la condición de tercero como peticionario y la forma de proceder por parte de la



Oficina en cada caso. Especialmente importante es la inclusión expresa de la posibilidad de introducir modificaciones en las reivindicaciones a la vista del informe y siempre que se trate de un momento procesal adecuado para ello.

En base a lo anterior, se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 148.

XXVII. Patente europea

En relación con el artículo 155 “Traducción y publicación de la patente europea” del Capítulo I “Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España” del Título XIV “Aplicación de los convenios internacionales”, se aclara que debe traducirse el folleto, pues desde la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, han surgido dudas sobre lo que debe traducirse: el texto aprobado por la División de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (según el artículo 97 del Convenio y la Regla 71 del Reglamento) o el folleto publicado en virtud del artículo 98 del Convenio. Esta duda viene derivada también por el cambio introducido en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes respecto de la normativa anterior.

Con la anterior legislación se exigía la traducción del folleto publicado por la Oficina Europea de Patentes, mientras que con la nueva redacción parece que se exige la traducción del texto aprobado por la División de Examen en virtud del artículo 97 del Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE). Si bien la actual normativa parece más conforme con el Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE), se ha detectado que en ocasiones el texto aprobado no coincide con el texto publicado en el folleto, por lo que el titular de la patente europea no sabe qué texto traducir al español. Además, en la publicación del Derecho Nacional relativo al Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE) en todos aquellos Estados en que se exige la traducción, se refieren al folleto.

Respecto a la modificación incluida en el apartado 2 del mencionado artículo 155, el artículo 65 del Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE) prevé la posibilidad de que el Estado de que se trate establezca un plazo más largo para presentar la traducción. Teniendo en cuenta esta posibilidad de establecer un plazo mayor, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) lleva más de 20 años permitiendo la prórroga de este plazo. Con el fin de alinear la práctica con la normativa aplicable y de evitar dudas interpretativas al respecto, se incluye expresamente la posibilidad de solicitar la prórroga de este plazo.

Esta prórroga no tiene implicaciones económicas por dejar de ingresar tasas: al contrario, al permitir la prórroga el titular de la patente dispondría de un plazo



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

adicional de 2 meses para obtener la protección en España, pagando la tasa de validación y las correspondientes anualidades.

De no permitirse la prórroga, el titular perdería el derecho y ya no podría solicitar la validación en España, por lo que se dejaría de ingresar tasas por esos casos (tanto las tasas de validación como las anualidades, principal ingreso de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)). La única solución que quedaría sería el restablecimiento de derechos. Sin embargo, ello exige demostrar la diligencia debida, lo que no en todos los casos se daría.

En conclusión, de no preverse esta disposición en materia de plazos, se validarían muchas menos patentes europeas.

Los datos evidencian que la prórroga no ha supuesto ninguna merma en el presupuesto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) pues las validaciones no han hecho más que crecer en los últimos años. Solo han descendido si el número de concesiones por la Oficina Europea de Patentes (OEP) desciende.

Según lo anterior, quedan modificados los apartados 1 y 2 del artículo 155.

En cuanto a la modificación del apartado 1 del artículo 159 “Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad” del Capítulo I “Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España” del Título XIV “Aplicación de los convenios internacionales”, simplemente se trata de adecuar mejor la literalidad a la del artículo 135 del Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE).

En consecuencia, queda modificado el apartado 1 del artículo 159.

XXVIII. Requisitos de traducción

En relación con el artículo 170 “Publicación de la solicitud internacional” de la “Sección 2.^a Solicitudes internacionales que designen o elijan a España”, del Capítulo II “Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes”, del Título XIV “Aplicación de los convenios internacionales”, se modifica el apartado 2 para equiparar los requisitos de traducción exigidos para poder obtener protección provisional de las respectivas solicitudes entre solicitantes de patentes europeas e internacionales presentadas conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984.

Por consiguiente, queda modificado el apartado 2 del artículo 170.



XXIX. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

En el Título XV “Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”, se considera necesaria la modificación del apartado 2 del artículo 175 “Capacidad y Representación”, y del artículo 176 “Agentes de la Propiedad Industrial” en su apartado 5.

Respecto del artículo 175 en su apartado 2, cabe precisar que en tanto la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas es posible de manera amplia para los residentes en el Espacio Económico Europeo, no se entiende que la representación de los no residentes deba ser realizada específicamente por Agentes de la Propiedad Industrial. Se considera que dicha limitación, a la luz de la normativa sobre libre prestación de servicios y profesiones, ha quedado obsoleta. En este sentido pueden citarse tanto normativa de la UE (Directiva 2006/123 de Servicios y Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales), como la normativa interna en la materia: Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

En relación con el artículo 176 en su apartado 5, se introduce dicha modificación con el fin de aclarar las funciones y obligaciones de los Agentes de la Propiedad Industrial. Se debe poner de manifiesto que la profesión de Agente no es de colegiación obligatoria, por lo que resulta necesario determinar un código de conducta para aquellos agentes no colegiados.

La justificación de la modificación obedece a la disparidad normativa en el derecho comparado en relación con las obligaciones y derechos relacionados con la confidencialidad en las comunicaciones entre un cliente y los agentes de la propiedad industrial.

En este contexto se genera incertidumbre respecto a si las obligaciones y derechos relacionados con la confidencialidad en las comunicaciones, que son respetadas en un país, se reconocerán en el extranjero en el caso de procedimientos judiciales.

Esta situación ha provocado que actualmente los agentes tengan que tomar numerosas precauciones en las comunicaciones con sus clientes, hecho que limita enormemente la eficacia y la libertad de las mismas.

En este contexto, urge la necesidad de modificar la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes para que el privilegio de la confidencialidad no se limite a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), sino en cualquier asesoramiento en materia de propiedad industrial que realicen los representantes.

En su virtud, queda modificado los apartados 1 y 5 del artículo 176.



XXX. Tasas y anualidades

En el Título XVI “Tasas y anualidades”, se propone la modificación del apartado 2 del artículo 183 relativo al “Reembolso de las tasas”. La justificación de dicha modificación obedece a la voluntad de aclarar que dicho reembolso aplica a cualquier supuesto; es decir, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) tenga que emitir un informe sobre el estado de la técnica (IET) (ya sea respecto de una solicitud de patente ya sea de modelo de utilidad) y en su realización pueda basarse en un informe de búsqueda internacional anterior realizado por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), el solicitante se puede beneficiar del correspondiente reembolso.

En su virtud, queda modificado el apartado 2 del artículo 183.

Por otro lado, se propone la modificación de la disposición adicional décima en relación con la aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley con el fin de incluir una mención relativa a los Centros y Organismos Públicos de Investigación en cuanto al régimen de pago de las tasas.

Por consiguiente, queda modificada la disposición adicional décima.

En relación con la disposición transitoria tercera “Tasas y anualidades” se modifican los apartados 1 y 3, así como la eliminación de su apartado 5. Con la nueva redacción, se pretende aclarar la cuantía que deben pagar los titulares de certificados complementarios de protección al momento en que nazca la obligación de pago.

Por otro lado, se modifica la redacción del apartado 3 al objeto de incluir la bonificación prevista en la disposición adicional décima, con el fin de determinar a qué solicitudes aplica la misma.

En su virtud, queda modificada la disposición transitoria tercera.

Se modifica el Anexo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes en relación con las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la presente Ley.

En base a lo anterior, se modifican las secciones 1.1 y 1.5 de la “Tarifa Primera. Adquisición y Defensa de Derechos”, las secciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de



la “Tarifa Segunda. Mantenimiento y transmisión de derechos”, y la sección 4.2 de la “Tarifa Cuarta” en relación con las Patentes Internacionales.

XXXI. Tramitación preferente de solicitudes Covid-19

En relación con la disposición adicional tercera “Tramitación preferente de solicitudes”, se modifica el apartado 2 consecuencia de la pandemia de la COVID-19, por la cual, se ha visto la necesidad de una tramitación preferente y acelerada de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad relativos a pruebas, kits, medicamentos, aparatos o cualquier otro dispositivo para los tratamientos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico aplicados a esta enfermedad.

Si bien, con carácter general la actual Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes prevé la tramitación acelerada de cualquier solicitud de patente, con independencia del sector de la técnica al que se refiera el objeto de la invención en la Disposición adicional sexta, se considera oportuno que, en casos de urgencia sanitaria o de defensa nacional, no sólo la tramitación sea acelerada, sino que también preferente.

En base a ello, queda modificado el apartado 2 de la disposición adicional tercera.

XXXII. Modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa

Se modifica el apartado 1 i) del artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa mediante la introducción de una Disposición adicional cuya razón obedece a una reciente propuesta de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial mediante la cual se atribuye al orden jurisdiccional civil, en concreto, a las Audiencias Provinciales, el conocimiento de los recursos contra las resoluciones que se dicten en materia propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A., que agoten la vía administrativa.

Por ello, el objeto de esta modificación es alcanzar mayor calidad normativa y coherencia jurídica con la modificación que se pretende introducir en el artículo 74.1.i de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En consecuencia, se introduce una Disposición adicional tercera.

XXXIII. Régimen transitorio de los procedimientos

Se modifica la redacción del apartado 2 de la disposición transitoria primera relativa al “Régimen transitorio de los procedimientos”, con el fin de solventar cual es la norma aplicable en los procedimientos administrativos previstos en



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor para determinados casos específicos no previstos expresamente en la redacción actual y cuya casuística plantea dudas a los solicitantes.

En virtud de lo anterior, queda modificado el apartado 2 de la disposición transitoria primera.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y RANGO NORMATIVO

1. Fundamentación jurídica y rango normativo

La competencia legislativa en materia de propiedad industrial corresponde en exclusiva al Estado, según el artículo 149.1.9ª de la Constitución Española y las Leyes que regulan la materia dictadas en el ejercicio de esa competencia producen efectos en todo el territorio nacional. La Ley se dictará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9ª de la Constitución Española por constituir una norma de propiedad industrial.

En cuanto al rango normativo también se considera adecuado porque viene a modificar otras disposiciones legislativas.

2. Relación con otras normas de derecho nacional

El proyecto normativo guarda relación con las normas jurídicas invocadas en su fundamento jurídico.

3. Derogación de otras normas

Esta norma deroga, dejando a salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley.

4. Entrada en vigor

La norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la versión introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que lo hará el día 14 de enero de 2023 y el artículo 18 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los artículos 21.1 c) y d), 22.1, 62 bis y Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y los artículos 26.3, 51bis, 147bis y 148 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrarán en vigor el día que tenga lugar la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de desarrollo de dicha ley.

IV. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

La Ley se dictará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 9ª de la Constitución Española por constituir una norma de propiedad industrial.

V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Para la elaboración del anteproyecto han sido consultados los principales sectores interesados.

TRÁMITES REALIZADOS:

1. Autorización de inicio: El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. autorizó la iniciación del procedimiento el día 3 de marzo de 2020.

2. Consulta Pública: con fecha de 4 de marzo de 2021, a través del portal web del Ministerio y de la OEPM, con carácter previo a la elaboración del texto, se ha recabado opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de:

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma;
- b) La necesidad y oportunidad de su aprobación;
- c) Los objetivos de la norma;
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La consulta pública concluyó el 18 de marzo de 2021. Durante dicho trámite, se recibieron diversas aportaciones cuyas observaciones principales que se tratan en el Anexo I de este documento.

PRÓXIMOS PASOS EN LA TRAMITACIÓN:

3. De acuerdo con el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

4. Audiencia e Información Pública: se publicará en el portal web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en el portal web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., el texto de la ley notificando el comienzo de dicho trámite a todos los actores consultados en el trámite anterior. Durante dicho trámite, se recibirán diversas aportaciones que se tratarán en el Anexo II de este documento.

5. Integradas las alegaciones correspondientes en el texto del anteproyecto de Ley se continuará la tramitación solicitando, de acuerdo en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- Ministerio de Ciencia e Innovación.
- Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Universidades.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
 - Ministerio de Defensa.
 - Ministerio de Sanidad.
 - Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
 - Consejo General del Poder Judicial.
 - Consejo Económico y Social.
- Dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

Por otro lado, se recabará la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública ex. art 26.5 5º párrafo y el informe competencial ex art. 26.5. 6º párrafo de la Ley del Gobierno.

Asimismo, se recabará el informe del artículo 26.9 de la Ley del Gobierno, de Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (OCCN).

Se informará a la Comisión Europea del Anteproyecto de Ley.

Se recabará el informe del artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Finalmente, se solicitará dictamen al Consejo de Estado.

Tras ello, se publicará en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Según lo dispuesto en el artículo 26.8 de la Ley del Gobierno, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en su caso, su remisión al Congreso de los Diputados, o en su caso, al Senado.

VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. Impacto económico

El impacto económico esperado de la norma es positivo. Los efectos favorables que traerán consigo las modificaciones de la actual Ley 17/2002, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 20/2013, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes alcanzarán a todos los operadores jurídicos, desde los usuarios del sistema, a saber, empresarios y pequeñas y medianas empresas (PYMES), a la competencia y a la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

En efecto, comenzando por los empresarios, la eliminación de cargas administrativas, trámites y restricciones de los procedimientos contribuirá a que las empresas puedan obtener con prontitud su registro de marca, patente o diseño y así iniciar su actividad económica en el mercado. Se promueve de este modo el derecho de propiedad y la libertad de empresa. La mayor seguridad jurídica proporcionada con esta normativa propiciará un mayor crecimiento económico y óptimo funcionamiento del mercado interior.

La competencia también se verá beneficiada, dado que la implantación de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad permitirá en un tiempo y a un coste razonable la eliminación de monopolios injustificados.



El impacto sobre la competencia consecuencia de la modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, se prevé que tenga un impacto mínimo sobre la competencia, y en todo caso, positivo por los motivos expuestos a continuación:

La incorporación de la prueba de uso al procedimiento de registro de marcas y diseños industriales español tuvo lugar en virtud de la modificación Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Dicha norma regula la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento.

En virtud de la nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial se otorga visibilidad a dicha facultad al quedar regulada dentro del propio cuerpo normativo de diseños.

En razón de lo expuesto cabe esperar un mínimo impacto sobre la competencia, en todo caso, de efecto positivo puesto que la prueba de uso ya existía en oposición a diseños y solo el 5 % de las solicitudes concedidas son objeto de oposición.

Dicho efecto consistiría en una mayor visibilidad y por tanto proliferación de petición de prueba de uso en los procedimientos de oposición frente a diseños que, finalmente derivaría en un mayor equilibrio en las posiciones jurídicas de las partes, el titular y/o los terceros.

En la misma línea cabe destacar los efectos del artículo 33 bis sobre protección del derecho del titular de un diseño registrado posterior en los procesos de violación de marca o diseño. Su justificación y beneficio para la competencia no es otro que el mismo que inspiró la reforma del artículo 41 bis de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, equilibrar las posiciones jurídicas de las partes enfrentadas de manera que, tampoco los titulares de un diseño puedan prohibir el uso de un diseño o de una marca posterior cuando ejerciten acción de nulidad frente al titular de un diseño o marca posterior si este no pudiera ser declarado nulo conforme a su normativa.

Al igual que en el caso anterior dicha modificación carece de impacto significativo sobre la competencia dado el carácter restringido de los supuestos a los que aplica, acciones de violación en las que el diseño posterior no pueda ser declarado nulo conforme a su normativa.

Finalmente, la introducción de los ofrecimientos de licencia publicitaria o de difusión de los diseños del artículo 62 bis pretende incidir sobre el fenómeno de la piratería contrarrestando los efectos perniciosos que sobre la competencia tiene dicho fenómeno.

Mediante la creación de un medio para canalizar el uso autorizado de algunos diseños se beneficiarían licenciante y licenciataria permitiéndose mutuamente el uso a cambio de la publicidad generada por dicho uso.

Como ya se indicó durante la tramitación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, los procedimientos de concesión de los diferentes títulos que regula (patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección) van dirigidos a evitar el falseamiento de la competencia.



En materia de patentes, la ley prevé un único procedimiento de concesión, con un examen sustantivo obligatorio y un procedimiento de oposición posterior a la concesión; lo que garantiza la concesión de patentes solo respecto de invenciones que reúnen los requisitos legales de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial). Esto no cambia con las modificaciones propuestas. Al contrario, su objetivo es aclarar aspectos que no habían quedado bien perfilados en el texto original y que se han ido detectando en la práctica de estos años. De este modo, se pretende ganar en seguridad jurídica tanto para el solicitante o titular de la patente, como de terceros.

Respecto de los modelos de utilidad, se regula en mayor medida la elaboración del informe sobre el estado de la técnica (IET), de manera que quede en cierto modo inserto en el propio procedimiento de concesión del título. Esto, unido a las oposiciones antes de la concesión, conllevará modelos de utilidad más fuertes. Ello redundará beneficiosamente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) españolas, principales usuarias de los modelos de utilidad, dado que la mayor fortaleza de estos títulos traerá aparejada una menor litigiosidad ante los tribunales.

Asimismo, se ha creado el denominado modelo de utilidad derivado (*“branch off”* en inglés), a semejanza de lo regulado en Alemania y siguiendo el estudio que la Comisión Europea publicó en 2013 relativo a los modelos de utilidad en la Unión Europea. Dicho estudio consideró que, dentro de las características ideales de un sistema de modelo de utilidad, se encontraba el modelo de utilidad derivado, puesto que esta figura mejora de forma notable la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de los procedimientos de tramitación más largos de una patente.

En otro orden de cosas, se aclara el supuesto en el que se puede imponer por la autoridad competente el régimen de licencias obligatorias como remedio a prácticas anticompetitivas por parte del titular de una patente o de un modelo de utilidad.

Finalmente, es de destacar la inclusión expresa del derecho de confidencialidad que debe existir entre un agente de la propiedad y su cliente, con el fin de que este pueda ejercer libremente y de forma honesta su función de asesoramiento en materia de propiedad industrial.

2. Análisis de impacto presupuestario

Las tasas que perciben por los distintos servicios, prestaciones y actuaciones para la concesión y mantenimiento de los títulos de Propiedad Industrial, incluidas los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), que se regulan en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los diseños, que se regulan en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y las patentes, que se regulan en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y cuya gestión se lleva a cabo por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), organismo autónomo competente en materia de Propiedad Industrial, han sido hasta la actualidad suficientes para atender la totalidad de los gastos que se derivan de dichas actividades.



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

En el ejercicio 2019, último del que se cuentan datos contrastados y verificados por todos los organismos y unidades de control económico-financiero, los ingresos por tasas del organismo fueron de 57.904.049,70 euros.

Los costes para llevar a cabo las actividades de Propiedad Industrial del organismo se financiaron con los ingresos anteriormente mencionados. Del total de ingresos percibidos, 18.198 miles de euros, provinieron de signos distintivos, 39.543 miles de euros de patentes y 260 miles de euros de diseños. Los costes correspondientes al Departamento de Signos Distintivos, como centro de costes, en 2019 ascendieron a 4.869 miles de euros (14% del coste total del Organismo) y los del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, como centro de costes en 2019 ascendieron a 13.353.287 euros (38% del coste total del Organismo), de los cuales 11.733.511 euros corresponden propiamente a patentes, 1.149.571 euros a modelos de utilidad y 470.205 euros a diseños.

3. Análisis de las cargas administrativas

Las modificaciones previstas a las Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, que se introducen en la presente Ley implican las siguientes cargas administrativas.

Modificación introducida en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.	Observaciones y justificaciones para la valoración	Valoración económica
<p>“Artículo 86. Transformación de la marca de la Unión.</p> <p>2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:</p> <p>d) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).”</p>	<p><u>Medición de la carga administrativa.</u></p> <p>Considerando que el coste es de 4 €, si en la actualidad se tiene que presentar una traducción y cuatro representaciones de la marca, valoramos la traducción en 3€ y las 4 representaciones en 1€. Por lo tanto, al reducirse las representaciones de 4 a 1, el coste unitario sería 0,25€. Multiplicándolo por el número de peticiones de transformación anual, este sería el cálculo de la reducción de cargas:</p> <p>Sin la modificación:</p> $\begin{array}{r} 60 \text{ peticiones anuales} \times 4 \\ \text{representaciones} \qquad \qquad = \\ 240 \text{ representaciones} \times 0,25 \\ \text{coste unitario} = 60\text{€} \end{array}$	45€



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

	<p>Con la modificación:</p> <p>60 peticiones anuales x 1 representación= 60 representaciones x 0,25 coste unitario= 15€</p> <p>60€ -15€ = 45€ de reducción de cargas</p>	
--	--	--

Hasta la fecha y de forma aproximada se ha evaluado el impacto del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, sobre la base de las reformas que introduce. Específicamente, solo cuatro de las reformas tienen impacto en la reducción de las cargas administrativas que deben soportar los administrados, alcanzándose la siguiente cifra y su justificación:

Modificación introducida en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial	Observaciones y justificaciones para la valoración	Valoración económica
<p><i>Artículo 21. Requisitos de la solicitud.</i></p> <p><i>1. La solicitud de registro del diseño deberá contener:</i></p> <p><i>a) Una instancia en la que se solicite el registro del diseño.</i></p> <p><i>b) La identificación del solicitante.</i></p> <p><i>c) Una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida o la remisión a un modelo de utilidad, diseño o signo distintivo presentado con anterioridad</i></p> <p><i>d) Al menos una indicación válida de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño.</i></p> <p><i>e) La identificación del agente o representante, en su caso.</i></p>	<p>Se simplifica la documentación de la solicitud al permitir que el solicitante sustituya la representación gráfica del diseño por una remisión a otro diseño, e incluso, otra marca presentada con anterioridad.</p> <p>El apartado d) simplifica y reduce cargas administrativas para el solicitante de un diseño múltiple quien solo deberá aportar una indicación válida de productos para todos los diseños.</p> <p>La medición de las cargas letra c) se refiere al trámite de presentación de una representación gráfica por cada diseño (presentación telemática de documentación. - código 7) cuyo precio unitario es 4 euros con una frecuencia 7 solicitudes</p>	<p>2.205.996</p>



	<p>al año que reivindican prioridad y población de 1027 expedientes al año tomando la media de los valores de los años 2019 a 2012.</p> <p>CU = 4X7x1027</p> <p>Letra d) se refiere al trámite de indicación de productos por cada diseño incluido en una solicitud de diseño múltiple (presentación telemática de documentación. - código 7) cuyo precio unitario es de 4 euros, con una frecuencia de 530 solicitudes múltiples al año y población de 1027 expedientes</p> <p>CU=4X530X1027</p>	
<p><i>Artículo 29. Examen de oficio.</i></p> <p><i>1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:</i></p> <p><i>a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2. a) del artículo 1 de esta ley.</i></p> <p><i>b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.</i></p>	<p>Se produce una reducción de cargas administrativas que afecta a todos los expedientes de diseño al eliminar del examen de oficio la verificación de uso indebido de elementos del artículo 13 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Dicha verificación se hace una sola vez a través de los motivos de denegación evitando su doble examen y eliminando con ello los suspensos en examen de oficio para el solicitante.</p> <p>La medición de las cargas se hace respecto de la eliminación de un trámite que supone una reducción del tiempo de tramitación de 1-25% cuyo precio unitario es 20 euros con una frecuencia 91 solicitudes que se suspenden en examen de oficio y</p>	<p>2.710.253</p>



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

	<p>población de 1027 expedientes al año tomando la media de los valores de los años 2019 a 2012.</p> <p>También aplicaría al trámite de presentación de solicitud (cód. 5 y de presentación electrónica de documentación (cod. 7)</p> $CU = 20x \quad 91x1027 \quad +$ $4x91x1027+5x91x1027$	
<p><i>Artículo 38. División de la solicitud o del registro del diseño.</i></p> <p><i>2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá dividir la solicitud o el registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos:</i></p> <p><i>a) Cuando se presenten solicitudes múltiples en las que se haya solicitado la publicación diferida de algunos de los diseños.</i></p> <p><i>b) Cuando se solicite el levantamiento de aplazamiento de algunos diseños y no de otros dentro de la misma solicitud.</i></p> <p><i>c) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud de registro múltiple.</i></p> <p><i>d) En cualquier otro trámite con el consentimiento del solicitante o del titular del diseño.</i></p>	<p>La medición de las cargas supone una reducción del tiempo de tramitación de 1-25 % respecto de los diseños incluidos en solicitud múltiple que no son objeto de cesión ni aplazamiento de publicación con una frecuencia 8 solicitudes que se dividen por los motivos expuestos de una población de 1027 expedientes al año tomando la media de los valores de los años 2019 a 2012.</p> $CU = 20x \quad 8x1027$ <p>Se reducen las cargas administrativas impuestas al solicitante al introducir la división de oficio de una solicitud múltiple en dos o más solicitudes cuando sea necesario, por publicación diferida de algunos diseños solo, cambio de titularidad parcial u otras causas que exijan la tramitación separada de algunos diseños durante el desarrollo del procedimiento de tramitación de un diseño multiclase.</p>	164.320
<p><i>Artículo 44. Renovación.</i></p> <p><i>1. La renovación se acordará a</i></p>	<p>Se introduce la renovación automática de diseños que</p>	7.597.746



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

<p><i>solicitud del titular del registro o de su causahabiente, quien deberá acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente, y deberá ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación.</i></p> <p><i>2. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 20. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba se la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días.</i></p> <p><i>3. La solicitud se presentará, acompañada del justificante del pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la terminación del correspondiente período de vigencia. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses desde la finalización del mismo, con la obligación de abonar, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.</i></p> <p><i>4. Siempre que el titular del diseño no haya cambiado y se trate de una renovación de todos los diseños tal como fueron concedidos, el justificante del pago de tasa de renovación se considerará como una solicitud de renovación.</i></p>	<p>equipara el pago de la tasa a la solicitud de renovación y en cuya virtud se elimina la necesidad de presentar la solicitud de renovación.</p> <p>La medición de las cargas se hace respecto de los trámites de presentación de solicitud electrónica y presentación electrónica de documentación cifradas respectivamente en 4 y 4 euros con una frecuencia 822 solicitudes que como media se renuevan al año y población de 1027 expedientes.</p> <p>$CU = 4 \times 822 \times 1027 + 5 \times 822 \times 1027$</p>	
--	---	--



--	--	--

Hasta la fecha y de forma aproximada se ha evaluado el impacto del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sobre la base de las reformas que introduce. Con carácter general, los cambios incorporados pretenden aclarar ciertos aspectos que no habían quedado bien perfilados en la redacción original dada a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En otras palabras, no se han introducido cambios en los trámites y procedimientos regulados, sino que únicamente se han clarificado aspectos que se encontraban pendientes, redundando en una mayor claridad y seguridad jurídica de la norma.

Específicamente, solo tres de las reformas tienen impacto en la reducción de las cargas administrativas que deben soportar los administrados.

Modificación introducida en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 24/2015 de Patentes	Observaciones y justificaciones para la valoración	Valoración económica
<p><i>Artículo 26. Unidad de invención.</i></p> <p><i>[...] 3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.</i></p> <p><u><i>Una solicitud de patente o de modelo de utilidad podrá dividirse indistintamente en una solicitud de patente o de modelo de utilidad. La forma y plazo para presentar la solicitud divisional se establecerá reglamentariamente.</i></u></p>	<p>En la actualidad, una solicitud de patente sólo puede dividirse a su vez en otras solicitudes de patente. Si se desea que esa nueva solicitud divisional sea un modelo de utilidad, debe instarse con posterioridad el cambio de modalidad. Lo mismo es aplicable a las solicitudes de modelo de utilidad.</p> <p>Con esta modificación, se permitirá que la división y el cambio de modalidad tengan lugar en un único trámite administrativo.</p> <p>De este modo, el solicitante se ahorrará pagar la tasa de petición de cambio de modalidad (8,85€ en presentación electrónica).</p> <p>Además, al evitar un paso, no será necesario aportar la solicitud que exigiría el paso intermedio. Por tanto, supone</p>	<p>- 27,70€</p>



	<p>una medida directa de reducción de cargas administrativas al suprimirse la carga administrativa con la eliminación de obligaciones repetitivas. Esta reducción se estima que tiene un coste unitario de <u>5€</u>.</p> <p>Por tanto, el ahorro total será de $8,85 + 5 = 13,85€$.</p> <p>Ahora bien, resulta difícil estimar a priori cuánto aumentarían las solicitudes que puedan beneficiarse de esta modificación. En 2019 y 2020, sólo cuatro solicitudes se dividieron y pidieron el cambio de modalidad (dos en cada año).</p> <p><u>2019</u></p> <p>[Presentación solicitud electrónica de cambio de modalidad (Cód. 2) (coste de 5€) + Tasa de cambio de modalidad (importe de 8,85€)] x 1 vez x 2 solicitudes = 27,70€</p> <p><u>2020</u></p> <p>[Presentación solicitud electrónica de cambio de modalidad (Cód. 2) (coste de 5€) + Tasa de cambio de modalidad (importe de 8,85€)] x 1 vez x 2 solicitudes = 27,70€</p> <p><u>Media:</u> 27,70€</p>	
<p><i>Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.</i></p> <p><i>1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a</i></p>	<p>Actualmente se incluye la primera reivindicación de un modelo de utilidad como sucedáneo del resumen en las bases de datos de invenciones.</p> <p>Dado que los modelos de utilidad no se someten a un examen de fondo durante su tramitación, las reivindicaciones no se depuran,</p>	<p>11.740€</p>



<p><i>que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. [...]</i></p>	<p>lo que tiene como resultado que muchas veces la primera reivindicación del modelo de utilidad no constituya un compendio de las principales características técnicas de la invención, no cumpliendo las funciones de resumen.</p> <p>Un resumen poco adecuado implica que el documento no pueda localizarse fácilmente en las búsquedas por palabras clave de las bases de datos de invenciones y, por tanto, que no sea citado como parte del estado de la técnica.</p> <p>Así, podrían concederse patentes que no hubieran tenido en cuenta la existencia previa de modelos de utilidad, con el consiguiente perjuicio para sus titulares, que deberían acudir a la vía judicial para anular dichas patentes.</p> <p>Por ello, se considera que la carga que pueda suponer para el solicitante aportar un resumen junto a la solicitud de modelo de utilidad se ve compensada por los beneficios de que su invención sea fácilmente localizable.</p> <p>Por otro lado, debe tenerse en cuenta que una parte de los modelos de utilidad que se solicitan anualmente provienen de un cambio de modalidad de patente. En las patentes es obligatorio aportar un resumen, por lo que para estos solicitantes la aportación del resumen no supone una carga extra, dado que ya lo tenían. Así, en 2019 se solicitaron 2.737 modelos de</p>	
---	--	--



	<p>utilidad, de los cuales 121 provenían de patentes. En 2020, fueron 3.419 los modelos de utilidad solicitados, de los cuales 165 se habían presentado originalmente como patentes.</p> <p><u>2019</u></p> <p>Presentación electrónica del resumen (Cód. 7) (coste de 4€) x 1 vez x 2.616 solicitudes = 10.464€</p> <p><u>2020</u></p> <p>Presentación electrónica del resumen (Cód. 7) (coste de 4€) x 1 vez x 3.254 solicitudes = 13.016€</p> <p><u>Media:</u> 11.740€</p>	
<p><i>Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional.</i></p> <p><i>[...] 2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que se <u>una traducción al español de las reivindicaciones</u>, realizada en las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. <u>Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda</u></i></p>	<p>El artículo 170, tal como está actualmente redactado, exige para que una solicitud internacional pueda tener protección provisional en España la traducción completa de la solicitud (es decir, descripción, reivindicaciones y resumen). Con la nueva redacción solo será necesario que aporten la traducción de las reivindicaciones, reduciéndose los costes de traducción al español en los que deben incurrir los solicitantes.</p> <p>Al eliminar la necesidad de traducir parte de la solicitud internacional, se incluye una medida directa de reducción de cargas administrativas, exigiendo únicamente la documentación imprescindible.</p> <p>Esta carga ha hecho que no se</p>	<p>- 9,99€</p>



<p><i>expresiones a traducir. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.</i></p>	<p>solicite la protección provisional de solicitudes internacionales PCT en los últimos cinco años más que en una sola ocasión.</p> <p>Así, con esta medida se equipara la carga administrativa a la existente ya en solicitudes de patentes europeas. Y se espera que el número de solicitudes de protección provisional en solicitudes internacionales PCT aumente.</p> <p>En el año <u>2019</u> se presentaron <u>46</u> peticiones de protección provisional para solicitudes de patentes europeas; en el año <u>2020</u> se presentaron <u>27</u>. Es decir, una media de 36 solicitudes al año.</p> <p>Ahora bien, la media de patentes europeas que se han validado (es decir, que han obtenido protección definitiva) en España en estos dos últimos años se encuentra en 29.480 solicitudes/año, por lo que las solicitudes que previamente han solicitado la protección provisional solo suponen un 0,12% del total.</p> <p>En 2019 y 2020 han entrado en fase nacional en España una media de 82 solicitudes internacionales PCT/año, las cuales no se habían publicado en español.</p> <p>Por ello, si consideramos que un mismo porcentaje de solicitudes internacionales PCT solicitaran la protección provisional, la valoración económica sería la siguiente:</p>	
---	---	--



	[Presentación solicitud electrónica de protección provisional (Cód. 2) (coste de 5€) + Presentación electrónica de las reivindicaciones (Cód. 7) (coste de 4€) + Tasa de protección provisional (importe de 92,55€)] x 1 vez x [0,12% x 82 solicitudes] = <u>9,99€</u>	
--	--	--

4. Impacto por razón de género

La modificación no supondrá impacto de género ya que, no existiendo desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la materia regulada por la misma, no se prevé modificación alguna de esta situación. Por tanto, atendiendo al artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el impacto por razón de género es nulo.

5. Impacto en la infancia y en la adolescencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto normativo tiene un impacto nulo en la infancia y en la adolescencia, y no establece medidas específicas que afecten a la infancia y a la adolescencia.

6. Impacto en la familia

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto normativo tiene un impacto nulo en la familia, y no establece medidas específicas que afecten a la familia.

7. Evaluación ex post

Una vez considerado lo dispuesto en el artículo 28.2 la Ley del Gobierno, y el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, por la naturaleza y contenido de la norma no se la considera susceptible de evaluación por sus resultados.



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**



ANEXO I

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA.

1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.

Se procede a dar contestación a aquellas observaciones que se han considerado principales, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 g) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- 1) Sobre la *propuesta de incluir en la Ley de marcas una definición de marca renombrada*, no se acepta, ya que la Directiva de marcas no permite a los Estados miembros definir el concepto de marca renombrada, sino que le impone la protección reforzada de dichas marcas en los términos literales en los que está redactada la Directiva. Para la definición de dicho concepto se estará a lo que establezcan la doctrina y la jurisprudencia. A mayor abundamiento, ni la Directiva ni el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea incorporan un elemento definitorio al respecto.
- 2) En cuanto a la *propuesta de modificación del artículo 22 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, su redacción está plenamente en concordancia con las exigencias relativas a la motivación de los actos administrativos previstas en el artículo 35 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- 3) Se realiza una observación en relación con el *artículo 19 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* para introducir en el procedimiento de oposición un periodo de reflexión de 2 meses asimilable al que existe en los procedimientos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). No se acepta dicha propuesta ya que iría en contra de un procedimiento ágil y eficaz. Además, el artículo 26.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé la posibilidad de suspender el procedimiento hasta un plazo máximo de seis meses, a solicitud conjunta de todos los interesados para que puedan llegar a un acuerdo.
- 4) En relación a la *observación que afecta al artículo 26, letra b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* no se considera conveniente ampliar la posibilidad de suspender con carácter general el procedimiento de tramitación de una marca ante cualquier tipo de impugnación del registro oponente. La limitación actual de que solo se suspenda cuando coincidan las partes del procedimiento correspondiente es garantista y evita posibles abusos.
- 5) Asimismo, *se han recibido distintas observaciones relativas a la ampliación de los plazos para presentar la prueba de uso, tanto en el procedimiento de oposición como en el de nulidad*. No obstante, no se tienen en cuenta al tratarse plazos que



están regulados en el Reglamento de ejecución y no en la Ley que es objeto de modificación.

- 6) Sobre *la posibilidad de establecer un sistema dual en relación al ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad*, ha de manifestarse que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ha optado por imponer este procedimiento, de acción directa ante la Oficina, como obligatorio en correspondencia con el sistema de la Unión Europea, pues no parecía adecuado que las marcas nacionales tuvieran un tratamiento distinto al de las marcas de la Unión, cuando ambos tipos de marcas tienen efectos en el territorio español.
- 7) Varias observaciones versan sobre la cuestión de qué *jurisdicción será competente para conocer sobre las resoluciones de la Oficina, en distintos ámbitos*. Se entiende que es una cuestión de hondo calado y de cierta complejidad, que no puede ser resuelta en la Ley de Marcas y que habrá de resolverse en las leyes jurisdiccionales. Pues, cualquiera de las soluciones que finalmente se adopten, requerirá la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

2. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Entre las observaciones y sugerencias recibidas cabe destacar:

- a) De un lado, aquellas que se refieren a la oportunidad en la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y cuya naturaleza impide toda consideración técnica.
- b) De otro lado, se hace referencia a las modificaciones que no han sido contempladas en este proyecto normativo y que serán objeto de una revisión posterior una vez que tenga lugar la reforma del Reglamento 6/2002 de Diseño Comunitario y se dicte la directiva de Diseños. Entre las mismas se encuentran fundamentalmente las relativas a la revisión de la definición de diseño, la regulación de los usos infractores de un diseño, regulación en el ámbito de componentes de productos complejos y, finalmente, a la nulidad de los diseños en vía administrativa.

Por todo ello, se procede a la descripción y tramitación de las observaciones consideradas.

- 1) Se modifica el apartado 2 del artículo 54 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial para eliminar la exigencia de que el requerimiento se realice “fehacientemente” a fin de regular de manera uniforme esta cuestión en todas las modalidades de propiedad industrial. El requisito de que el tercero haya sido advertido “fehacientemente” como presupuesto para la indemnización de daños y perjuicios se encuentra regulado en términos distintos en otras modalidades de propiedad industrial.

En particular el artículo correlativo de la Ley de Marcas (artículo 42) habla de que se advierta “suficientemente” de la existencia e infracción de la marca y se requiera el cese de tal actuación.



Por su parte, el artículo 72 de la Ley de Patentes refiere que bastará con que el tercero hubiera actuado a sabiendas o mediado culpa o negligencia en su actuación para responder de los daños y perjuicios causados. En todo caso, prosigue la normativa de patentes, se considerará que constituye una “actuación a sabiendas” tras haber sido advertido por el titular de la existencia e infracción de la patente.

Finalmente, se toma en consideración la letra y espíritu del artículo 13 de 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 exigir que el infractor actúe “a sabiendas o con motivos razonables para saberlo” y por consiguiente, se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 54 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial adoptando una expresión semejante a la del artículo 42 de la Ley de Marcas.

No se acoge sin embargo esta previsión en relación con el diseño no registrado cuyo reconocimiento se produce en virtud del Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios y al que se remite la Disposición Adicional Octava de la Ley.

- 2) Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial sobre en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios para establecer un suelo o mínimo indemnizatorio mediante la introducción de la expresión “al menos” para el caso de que el titular del diseño opte por el cálculo de la indemnización teniendo en cuenta el importe de una licencia hipotética. Dicha modificación permite fijar un mínimo si bien, no impide su mejora.

El mismo criterio recogen los artículos 43.2 b) de la Ley de Marcas y 74.2 b) de la Ley de Patentes que, a su vez, reflejan el contenido del artículo 13.1 b) de 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.

La propuesta se acoge por motivos de congruencia a la hora de regular el cálculo del quantum indemnizatorio en todas las modalidades de propiedad industrial, equidad hacia el titular quien podrá optar por un importe que “al menos” cubra la licencia hipotética y finalmente, para responder a la necesidad de adecuación a la normativa comunitaria.

3. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Hay varias observaciones que de aceptarse supondrían un profundo cambio en las bases que sirvieron para desarrollar la Ley 24/2015 de Patentes tal como está actualmente en vigor y que excederían de su mera revisión, algo que no está en absoluto justificado después de apenas cuatro años de su aplicación. La Ley 24/2015 ya supuso un avance muy notable con respecto a la legislación anterior y con la actual



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

reforma se prevé simplemente revisar aspectos que no quedaron completamente reflejados o hacer mejoras sobre lo ya adoptado. Este es el caso, por ejemplo, de las modificaciones propuestas en relación con los modelos de utilidad o con las sugerencias relacionadas con la nulidad administrativa o la revisión de las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) por la jurisdicción civil y /o mercantil.

En relación con esto último, junto con otras propuestas de modificación, tales como considerar todas las copias parasitarias e imitaciones contrarias a la competencia desleal, unificar la terminología de Propiedad Intelectual o excluir el conocimiento de las reclamaciones en materia aérea de la competencia de los Tribunales Mercantiles, van más allá de la modificación de estas tres leyes y, por tanto, excede de la competencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por otro lado, se han presentado observaciones o sugerencias de modificación que irían en contra de la pretendida armonización de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes con los Tratados Internacionales. Este es el caso de la petición de eliminar de la exclusión los programas de ordenadores o volver a incluir como divulgación inocua los ensayos. Otros temas cuya regulación se sugiere, están siendo actualmente debatidos a nivel internacional, por lo que sería prematuro incluirlos a nivel nacional, antes de alcanzar un consenso internacional (periodo de gracia o invenciones relacionadas con la inteligencia artificial).

Hay otras observaciones que no se tienen en cuenta pues ya figuran en la Ley o son materia reglamentaria como que el procedimiento de concesión acelerada se pueda solicitar en cualquier momento de la tramitación o la obligatoriedad en la celebración de vistas orales, entre otras.

En algunos casos, las propuestas supondrían la vulneración de Tratados Internacionales que España ha ratificado como la sugerencia de solicitar prescindir de la obligación de aportar los documentos de la solicitud internacional en castellano.

Por último, no se aceptan aquellas propuestas que en realidad lo que quieren es regular la práctica administrativa o el desarrollo de herramientas informáticas, que como tales no tienen cabida en una ley.



Comentarios que se incorporan

Modificación de los arts. 16 a 19

Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.

*Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen **al empleado o prestador de servicios** autor de las mismas.*

Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.

*1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado **o prestador de servicios** realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.*

*2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado **o prestador de servicios** tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado **o prestador de servicios**. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.*

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado o prestador de servicios

*1. El empleado **o prestador de servicios** que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado **o prestador de servicios** en este Título.*

*2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado **o prestador de servicios** su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.*

*Si el empresario, no comunica al empleado **o prestador de servicios** su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado **o prestador de servicios** presentar la solicitud de patente.*



*Si el empresario, habiendo comunicado al empleado **o prestador de servicios** su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado **o prestador de servicios**, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.*

*3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado **o prestador de servicios** en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al **empleador empresario** una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del **empleador empresario** una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.*

*4. Tanto el empresario como el empleado **o prestador de servicios** deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.*

Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.

1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

*2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado **o prestador de servicios** a los derechos que la Ley le otorga en este Título.*

Justificación

En relación con el artículo 16 se pretende aclarar que son invenciones libres a pesar de haber sido desarrolladas durante una relación de empleo o servicio. Y respecto de todos los artículos, la finalidad es la unificación terminológica a lo largo de estos artículos.

4. Observaciones que afectan de manera conjunta a las tres leyes.

- 1) *Se sugiere que la cámara de recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) esté compuesta por funcionarios distintos a los que hayan emitido la resolución impugnada y dedicados exclusivamente a la resolución de recursos.*

Comentario:

El relativamente bajo número de asuntos de patentes de la Unidad de Recursos no puede justificar tener en plantilla permanente a examinadores de patente de los diferentes campos técnicos en la segunda instancia administrativa. Para evitar la problemática mencionada se solicita habitualmente al Departamento de Patentes que los informes los hagan siempre que sea posible los Jefes de Área o en su defecto un examinador distinto del que intervino en primera instancia. Esto no es siempre posible en campos muy especializados.



**MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**

- 2) *Vistas orales: establecer legalmente el derecho de las partes a una vista oral previa a cualquier decisión, del mismo modo que se hace en la Oficina Europea de Patentes: el objetivo de esta modificación sería garantizar una mayor seguridad jurídica para las partes involucradas en los procedimientos ante la Oficina y se alcanza una mayor armonización con la práctica habitual en Europa, particularmente en la Oficina Europea de Patentes.*

Comentario:

En relación con Recursos debe tenerse en cuenta la muy diferente naturaleza de los procedimientos y costes. El procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), como lo es generalmente en la Administración española, es un procedimiento escrito. El recurso administrativo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) exige el pago de una tasa de 75,63 euros mientras que el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) la tasa mínima es de 1.955,00 euros y puede llegar a 2.705,00 euros.