



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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto de manera indiscutible la relevancia de los derechos de Propiedad Industrial como bienes intangibles para el desarrollo de la actividad económica y la prosperidad de la sociedad.

Se trata de derechos que retribuyen las más hondas aspiraciones de los seres humanos como seres creativos, innovadores y emprendedores, que buscan sin cesar una mejora continua del entorno que les rodea. Son estas aspiraciones de búsqueda de conocimiento y de mejora del entorno las que conducen el progreso de la humanidad hacia un mañana mejor, y son estas aspiraciones las que se ven recompensadas por medio de la concesión de derechos de propiedad industrial a las personas, empresas, y demás entidades que contribuyen a dicho progreso, ya sea este científico, económico o de otra índole.

No podemos pensar en los derechos de propiedad industrial, por tanto, como meros derechos, sino como incentivos mediante los que los poderes públicos otorgan un monopolio temporal a sus personas titulares con objeto de recompensar el avance que el resultado de su esfuerzo aporta a la sociedad en su conjunto.

Mediante la presente Ley se pretende llevar a cabo una actualización de determinados aspectos relativos a dichos derechos, de tal forma que las personas titulares de los mismos y el resto de actores implicados gocen de una mayor seguridad jurídica, al tiempo que se procede a la aclaración de determinados aspectos que la práctica llevada a cabo desde las últimas reformas ha demostrado confusos.

Es por eso, que la presente Ley pretende modificar las tres leyes principales sobre la materia: 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.

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 9ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre legislación relativa a la propiedad industrial.

La Ley se estructura en tres artículos, una disposición adicional, 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.

II

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, fue modificada recientemente con el objetivo de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas a través del 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 introdujo importantes y profundos cambios en esta materia. No obstante, resulta oportuno realizar ciertos ajustes en dicha normativa a efectos de dotarla de una mayor coherencia y precisión a través de la presente ley.

Dentro de la regulación del procedimiento, en relación con la publicación de la solicitud de signos distintivos, se elimina la necesidad de incluir la dirección de la persona solicitante considerando como dato suficiente su dirección electrónica.

Al regular la caducidad por falta de renovación, y 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 Española de Patentes y Marcas, O.A., (en adelante, Oficina Española de Patentes y Marcas), que no se caduquen aquellos signos distintivos afectados que no hubieran sido renovados, hasta que finalice el procedimiento concursal.

Asimismo, en el ámbito de la regulación de la nulidad o caducidad, ha sido necesario delimitar que en el caso de posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a que pueda dar lugar, cuando la persona titular de la marca hubiera actuado de mala fe, éstas deberán sustanciarse en los tribunales, que son los competentes para ello, siendo cuestiones ajenas a la competencia administrativa.

En cuanto a las marcas internacionales, se incluye de manera expresa que les serán de aplicación los artículos referentes a las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía. Por su parte, en cuanto a la transformación de las marcas de la Unión Europea, se introduce una modificación que pretende equiparar sus requisitos a los establecidos para las solicitudes de marcas o nombres comerciales nacionales.

En relación con la regulación de los nombres comerciales, se suprime la necesidad de su representación gráfica y se adecua la clasificación de su ámbito aplicativo a lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, 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 nos exige la Clasificación internacional de Productos y Servicios.

Se introducen los nuevos plazos legales de los procedimientos afectados por la reforma de 2018, además de una habilitación legal para poder modificar los plazos máximos de resolución relativos a los procedimientos de signos distintivos, a través de una orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por último, se actualiza el importe de la tasa de oposición para adecuarla al servicio prestado, debido a los cambios que se produjeron en esta fase del procedimiento con la reforma de 2018.



III

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que ahora se reforma, fue fruto de la armonización comunitaria, iniciada en 1991 con la presentación por la Comisión del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas concretas hasta la aprobación en 1998 de 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, la cual, se incorporó a nuestro ordenamiento.

Dicha Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, trajo causa tanto de la necesidad de incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición, como de la adecuación de la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades que se habían suscitado en ese momento.

En el actual contexto normativo, la reforma de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, responde a la necesidad de adecuar el espíritu de la misma a las modificaciones normativas acontecidas. Por otro lado, no se puede obviar el actual contexto de la Unión Europea de protección del diseño industrial a través del Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; el Reglamento CE) N° 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios y sus posteriores modificaciones.

Por todo ello, la adecuación de la normativa al contexto internacional, el esclarecimiento de algunos de sus preceptos y el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico económico hacen necesario abordar una reforma de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En el título II de la presente Ley, se introducen las modificaciones de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Así, se incorpora la práctica de la prueba de uso a los diseños industriales, de tal forma que los requisitos para constituir signo distintivo oponible deben ser los mismos tanto si se enfrenta a una marca como a un diseño industrial. Se permite, asimismo, incorporar los dibujos por referencia a una solicitud previa de diseño, modelo de utilidad o signo distintivo. Se recoge también la eliminación del número máximo de diseños que puede comprender un diseño múltiple, ya que la fijación de un límite de diseños no es materia adecuada en una norma con rango de Ley y dificulta su modificación para adaptar la práctica a otros modelos como el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales por el que se pueden incluir un máximo de cien dibujos o modelos por solicitud o el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios que no pone límites al número de diseños que puede contener una solicitud. Por otro lado, se propone la eliminación de la letra c), apartado primero del artículo 29, si bien se mantiene como motivo de oposición bajo el apartado e) del artículo 33.2 de La Ley 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 lo que respecta a los motivos de oposición y a la legitimación para presentar una oposición a la concesión de un diseño, se modifica la redacción del artículo 33.2 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. Además, introduce un nuevo artículo 33 bis en paralelo al artículo 41 bis de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas extendiendo este precepto a quienes sean personas titulares de diseño y ejerciten la acción frente a la persona titular de un diseño o de una marca (nacionales o de la Unión Europea) y a quienes sean personas 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.

Con el fin de modernizar y adecuar la normativa reguladora del diseño industrial 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 de la 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 y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en Madrid, el 3 de diciembre de 2007 y en Ginebra, el 14 de diciembre de 2007.

Así, para facilitar la renovación del registro de un diseño y eliminar cargas administrativas innecesarias, al igual que con la modificación del procedimiento de registro en el caso de signos distintivos, se introduce la posibilidad de que el justificante del pago de tasa de renovación se considere como una solicitud de renovación, siempre que la persona titular del diseño no haya cambiado y se trate de una renovación de todos los diseños tal como fueron concedidos.

En relación con “La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos”, se incorpora 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.

La licencia publicitaria constituye un canal adecuado para la difusión y desarrollo de diseños dentro de un marco regulado y consentido por la persona titular mediante la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de ofrecimientos para el uso de diseño cuyas personas titulares desean ser reconocidas como creadores y consienten en que sus creaciones sirvan de inspiración o escaparate para que otros creadores puedan aplicarlos de manera consentida. A través de la licencia publicitaria, licenciante y licenciario ven satisfechas necesidades hasta ahora no atendidas, la utilización del diseño aporta visibilidad en el mercado al licenciante quien además controla la explotación del diseño y otorga al licenciario acceso a creaciones que, de otro modo, no podría reproducir ni utilizar como inspiración sin miedo a incurrir en infracción de derechos de terceros.

Para terminar, se resalta la creación de una base de datos de ferias y exposiciones a fin de que aquellos diseños que hubieran sido mostrados en ferias y exposiciones de ámbito local, regional y estatal y que hubieran sido previamente incorporadas a la base de datos puedan acceder a la prioridad de exhibición prevista en el artículo 25 de la Ley.

Tal como puede apreciarse, el reconocimiento de un derecho de prioridad de exposición pasa, necesariamente por la delimitación y reconocimiento de las ferias y exposiciones que podrán dar lugar a reivindicar el derecho de prioridad de exposición.

IV

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que ahora se reforma, sustituyó a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, la cual supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, cuya negociación incluyó un capítulo sobre la materia, y la adhesión al Convenio sobre concesión de la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, que tuvieron lugar en aquel año de 1986.



Sin embargo, el cambio en la realidad social y en la aplicación de la ley desde 1986, hizo necesaria una actualización general de la normativa. Por ello, la reforma de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se produjo mediante la promulgación de un nuevo texto legal: la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que tuvo como objetivo adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que tanto las patentes como los modelos de utilidad concedidos por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento.

Transcurridos más de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, razones tanto de forma como de fondo justifican la necesidad de abordar una reforma de dicha Ley, a efectos no solo de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia a los usuarios del sistema, sino de corregir deficiencias detectadas en la aplicación de esta norma y adaptar la normativa española de patentes a los cambios interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unión Europea.

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 era excluir de la patentabilidad los productos (vegetales o animales y partes de vegetales o animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos.

En relación con los requisitos de la solicitud de patente, se propone eliminar la referencia a las secuencias biológicas de varios artículos, 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, 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 son parte de la descripción.

A lo largo del texto de la ley se introducen varias modificaciones terminológicas al objeto de dotarlo de mayor coherencia y claridad. Con el mismo espíritu se modifica la redacción de algunos artículos con el fin de conseguir una mejora de la seguridad jurídica y evitar la denegación directa de la patente por inacción de la persona solicitante en aquellos casos en que se hubieran comunicado objeciones en la opinión escrita adjunta al Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).

En cuanto a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, se introduce un nuevo artículo para dejar claro que la competencia para declarar la nulidad en aquellos casos en que la patente de base es revocada por un órgano administrativo corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas y no a la jurisdicción mercantil, incorporando así a la norma reciente jurisprudencia en este sentido.

Respecto de aspectos comunes a todos los procedimientos, se aclara que las modificaciones pueden realizarse respecto no solo de las reivindicaciones, sino también de la descripción y, en su caso, los dibujos.

En este mismo Capítulo, se prevén expresamente los supuestos de suspensión de la tramitación adecuados a las especificidades del procedimiento de concesión de patentes, eliminando así el



agravio comparativo que existe en la actualidad entre las personas solicitantes de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección frente a las personas solicitantes de marcas o diseños, pues tanto la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, sí prevén una regulación específica de suspensión de la tramitación. Además, se añade un supuesto de suspensión de la tramitación solicitado en reiteradas ocasiones por personas solicitantes incurso en una situación de insolvencia o un proceso concursal.

Para facilitar la presentación de solicitudes de patentes a ciertas personas solicitantes, estas podrán presentar solicitudes provisionales de patentes en las que se simplificarán aspectos del procedimiento para su concesión o se pospondrá la entrega de parte de la documentación necesaria.

Una solicitud provisional de patente se considerará un depósito nacional regular de acuerdo con el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En este sentido, permite tanto su continuación como una solicitud ordinaria de patente como la utilización del derecho de prioridad tanto interna como en otros países, así como conforme al Convenio de Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 y 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.

Si solo se desea una protección a nivel nacional, la opción de la prioridad interna podría utilizarse cuando el contenido de la documentación aportada para continuar la tramitación, supusiera una ampliación de contenido respecto de la solicitud provisional. Al tratarse de una nueva solicitud, que reivindica una prioridad, tiene su propia fecha de presentación, por lo que la duración de veinte años se contaría desde esta última fecha.

Destaca, además, la modificación del Capítulo III “Caducidad” del Título X “Nulidad, revocación y caducidad de la patente” en línea con la inclusión del concurso, se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 109 y el artículo 110 para no perjudicar a aquellos que solicitan concurso voluntario por problemas económicos, equiparándolos a los casos de embargo.

Además, se amplía el plazo previsto para que la titular hipotecaria o las personas titulares de otros derechos inscritos puedan pagar las anualidades, en caso de que la persona titular de la patente no lo haga.

En los artículos 111 a 115 del Título XI, los cambios semánticos introducidos adaptan la terminología al lenguaje empleado por la Oficina Nacional de Seguridad, dado que el término “secreto” se refiere a un grado de clasificación de información. Por otra parte, la propuesta de modificación del apartado 3 del artículo 111 tiene como objetivo el permitir que el plazo de cuatro meses de que dispone el Ministerio de Defensa para decretar la tramitación en régimen de información clasificada pueda extenderse por dos meses más.

Por último, se propone eliminar la última frase del apartado 6 del artículo 111, para evitar discrepancias en cuanto al estado de una solicitud en aquellas ocasiones en las que otras autoridades han levantado el secreto sin comunicarlo de manera fehaciente a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Con la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 115, se pretende aclarar los dos supuestos en los que debe recabarse la autorización de presentación en el extranjero. Por un lado, cuando no existe una solicitud de patente presentada en España, sino que se quiere realizar la primera presentación en el extranjero. Por otro lado, cuando sí se ha presentado una solicitud de patente en España, pero en virtud del artículo 111.1, la persona solicitante no puede extender la protección fuera de España todavía.



También 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. Así, las solicitudes de patente o las patentes que reivindiquen la prioridad de una solicitud de patente que hubiera incumplido esta obligación, no producirán efectos en España.

Finalmente, se considera necesario introducir una tasa para cubrir los costes que supone el trabajo de estudiar la autorización de primer depósito en el extranjero.

Dentro del Título relativo a los modelos de utilidad se realizan varias modificaciones importantes. Por un lado, se amplía el objeto de protección mediante esta modalidad, permitiendo que se protejan las sustancias y composiciones farmacéuticas. Además, se añade un artículo 147 bis, que introduce como novedad en el ordenamiento jurídico español la figura de los modelos de utilidad derivados. Mediante la incorporación de esta figura se pretende mejorar la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de procedimientos de tramitación más largos de una patente.

En cuanto a las modificaciones introducidas en el Título XII, se cambia el plazo en meses del artículo 119 por un plazo en días, con el fin de facilitar el cálculo y la reanudación del plazo en caso de que dicho plazo sea suspendido.

Por otro lado, se añade un nuevo artículo 120 bis denominado “Suspensión de procedimientos judiciales” para regular la litispendencia o conexión de causas entre procedimientos ante tribunales españoles y aquellos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina Europea de Patentes. Con él 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 o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, puedan decretar la suspensión de las actuaciones judiciales hasta que la decisión sea firme.

Por último, se modifican dos disposiciones adicionales. La disposición adicional tercera para permitir que por orden ministerial se pueda disponer la tramitación preferente y acelerada de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad a pruebas, kits, medicamentos, aparatos o cualquier otro dispositivo para los tratamientos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico aplicados a enfermedades en casos de urgencia sanitaria; o cuando afecten a la defensa nacional o relativos a aquellos sectores que sean estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico del país.

Con el fin de promocionar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el sector público, se modifica la disposición adicional décima para que los Centros y Organismos Públicos de Investigación también se beneficien de la bonificación del 50% de todas las tasas aplicables.

Asimismo, se incluyen dos disposiciones adicionales. La disposición adicional primera recoge y aclara las remisiones normativas previstas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. La disposición adicional segunda recoge la extensión de las personas solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales.

La disposición transitoria única establece un régimen transitorio según el cual los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales, diseños y patentes iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. Asimismo, se precisa que las marcas y nombres comerciales, diseños y patentes concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por la presente Ley.



Se establece un régimen transitorio en relación con la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en esta Ley. Por otro lado, se precisa que lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 26.3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, no entrará en vigor hasta que lo haga la norma reglamentaria de desarrollo de la presente Ley. Finalmente, se prevé un régimen transitorio para lo dispuesto en la nueva redacción de la Disposición adicional décima “Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”.

La disposición derogatoria prevé la derogación, dejando a salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única, de todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley.

La ley concluye con cuatro disposiciones finales relativas al título competencial, desarrollo de la ley, no aumento del gasto público y entrada en vigor.

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 español. 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 pública que establece la normativa vigente y de acuerdo con el principio de eficiencia, se contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.

Artículo primero. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

La Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra a) del apartado tercero del artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 18. Publicación de la solicitud.

3. La publicación de la solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:

a) El nombre y dirección electrónica del solicitante.”

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:



“Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente. Tampoco se admitirá la oposición cuando no se hubiera presentado el poder de representación en los plazos previstos reglamentariamente, sin que proceda trámite de subsanación alguno.”

Tres. Se modifica la letra a) del artículo 26, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 26. Suspensión de procedimientos de tramitación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación:

a) Cuando la oposición o la solicitud de nulidad se funden en una solicitud anterior, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.”

Cuatro. Se modifica el artículo 55, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 55. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiere renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada.

2. Cuando existan procedimientos de concurso de acreedores inscritos sobre una marca y su titular no la hubiere renovado, el juez del concurso podrá ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que no caduque dicha marca hasta la finalización del procedimiento de concurso. En este caso, el titular de la marca podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde que se inscriba en la Oficina la finalización de dicho procedimiento. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se publique el acuerdo de cesión de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la marca caducará si no hubiere sido renovada.

4. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora



previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca, lo que se comunicará en forma telemática al Registro de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.”

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 60, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 60. Efectos de la caducidad y de la nulidad.

3. 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, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. No obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.”

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 80, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19,20,21,22,25,26,27,28, el apartado 4 del artículo 29 y los artículos 64 y 70.”

Siete. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 86, que queda redactada de la siguiente forma:

“Artículo 86. Transformación de la marca de la Unión.

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:

d) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).”

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 87, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 87. Concepto y normas aplicables.



1. Se entiende por nombre comercial todo signo que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 89, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables.

1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, que se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (“la Clasificación Internacional”).”.

Diez. Se modifica la disposición adicional quinta, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional quinta. Plazos máximos de resolución de los procedimientos de signos distintivos.

1. Los plazos máximos de resolución y notificación de los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:

a) Registro de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. Si se acordara la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, veinticuatro meses.

b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.

c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

d) Restablecimiento de derechos: seis meses.

e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos, en caso contrario.

f) Transformación de marcas de la Unión: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca de la Unión ya registrada y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el artículo 86.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

g) Solicitud de nulidad: veinticuatro meses. Plazo que será de aplicación a partir del 14 de enero de 2023, de conformidad con lo previsto en la disposición final séptima del 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.

h) Solicitud de caducidad: veinte meses. Este plazo no resultará operativo hasta el 14 de enero de 2023. Plazo que será de aplicación a partir del 14 de enero de 2023, de conformidad con lo previsto en la disposición final séptima del 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.

i) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

J) Recurso de alzada frente a una resolución desestimada por silencio negativo: doce meses.

2. En virtud de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el vencimiento de los plazos máximos previstos en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa, determinará la legitimación del interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de signos distintivos podrán establecerse por orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.”

Once. Se modifica la letra c) de la disposición adicional novena, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional novena. Comunicación de signos protegidos.

A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicársele a esta Oficina:

c) Por los órganos competentes de las distintas Administraciones Públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra n) del artículo 5.1, hayan de ser protegidos.”

Doce. Se modifica la tasa 1.7 de la TARIFA PRIMERA del ANEXO:

“Las tasas previstas en la disposición adicional segunda serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 58,99 euros.”

Artículo segundo: *Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.*

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, queda modificada como sigue:



Uno. Se modifica la letra f) del artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 13. Causas de denegación.

De oficio, cuando así lo disponga esta ley, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado o si hubiere sido concedido se denegará cuando:

- a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.
- b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley.
- c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
- d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.
- e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, 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, a menos que medie la debida autorización.
- f) El diseño haga uso de una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

Para determinar la validez de la marca u otro signo distintivo cuyo titular se oponga al uso del signo en el diseño registrado será de aplicación lo dispuesto en artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.”

Dos. Se modifican las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 21. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro del diseño deberá contener:

- a) Una instancia en la que se solicite el registro del diseño.
- b) La identificación del solicitante.
- 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.
- d) Al menos una indicación válida de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño.



e) La identificación del agente o representante, en su caso.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 22. Solicitudes múltiples.

1. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales. El número máximo de diseños se limitará reglamentariamente.”

Cuatro. Se elimina la letra c) del apartado 1 del artículo 29.

Cinco. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 32. Aplazamiento de la publicación.

1. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplaze la publicación del diseño, durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la de prioridad.

2. En este caso, una vez superado el examen de oficio incluyendo los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño, el diseño o los diseños objeto de la solicitud se inscribirán en el Registro de Diseños. Durante el período de aplazamiento de la publicación ni la representación del diseño, ni los documentos de la solicitud serán accesibles para consulta pública.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la mención de la concesión del registro y la del aplazamiento de la publicación. Dicha mención incluirá la identificación del solicitante y la fecha de presentación de la solicitud, además de las indicaciones establecidas reglamentariamente.

4. Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a publicar el diseño según lo dispuesto en el artículo 31.2.

5. Si el solicitante no cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y el registro no llegare a ser publicado se considerará que la solicitud de registro del diseño no ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.”

Seis. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 33. Motivos de oposición y legitimación para oponerse.

2. Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores:



c) Que el diseño registrado utilice una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir tal uso”.

Siete. Se añade un nuevo artículo 33 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 33 bis. Protección del derecho del titular de un diseño registrado posterior en los procesos por violación de marca o diseño.

1. En las acciones por violación, el titular de una marca o diseño anterior no podrá prohibir la utilización de un diseño registrado posterior si este último no pudiera declararse nulo conforme a alguna de las causas del artículo 33 de esta Ley.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca o diseño anterior no podrá prohibir la utilización de un diseño de la Unión registrado posterior si este último no pudiera declararse nulo conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca o diseño anterior no tenga derecho a prohibir la utilización de un diseño registrado posteriormente en virtud de los apartados 1 o 2, el titular del diseño posterior no podrá prohibir la utilización de la marca o diseño anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca o diseño anterior no pueda ya invocarse frente al diseño posterior.”

Ocho. Se añade un nuevo apartado 2 en el artículo 38, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 38. División de la solicitud o del registro del diseño.

1. El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos:

a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 22.

b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud o registro múltiple, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 22.

c) En el curso del procedimiento cuando así lo prevea expresamente el reglamento de ejecución.

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:

a) Cuando se presenten solicitudes múltiples en las que se haya solicitado la publicación diferida de algunos de los diseños.

b) Cuando se solicite el levantamiento de aplazamiento de algunos diseños y no de otros dentro de la misma solicitud.

c) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud de registro múltiple.



- d) En cualquier otro trámite con el consentimiento del solicitante o del titular del diseño.
3. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.
 4. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente siempre que esta se realice a solicitud del solicitante o titular del diseño.”

Nueve. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 42. Arbitraje y mediación.

1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.
3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.
5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.”

Diez. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 44. Renovación.

1. La renovación se acordará a 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.
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.



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.

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.

5. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos, no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del solicitante, las tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de renovación o, en su defecto, en el Registro de Diseños.

6. La renovación, que será inscrita en el Registro de Diseños y publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del período de duración o de renovación anterior.

7. Si la renovación fuera denegada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada."

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 54, que queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 54. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia."

Doce. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 55, que queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.



b) La cantidad a tanto alzado que al menos comprenda el importe que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.”

Trece. Se añade un nuevo artículo 62 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 62 bis. Inscripción de ofrecimiento de licencias publicitarias o de difusión del diseño.

1. El titular de un diseño registrado podrá hacer un ofrecimiento de licencia publicitaria contractual y gratuita mediante declaración escrita a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La inscripción de ofrecimiento de una licencia publicitaria gratuita estará sujeta al pago de la correspondiente tasa.

2. Dicha licencia publicitaria es una licencia contractual gratuita, temporal y no exclusiva que podrá permitir la utilización, privada o comercial, total, parcial o en forma modificada del diseño a cualquier interesado en calidad de licenciataria a condición de que haga constar la autoría de la creación original en todos los diseños y, en su caso, en la información comercial y publicitaria, en la forma que reglamentariamente se determine.

Las partes podrán acordar el otorgamiento de una licencia publicitaria recíproca, en las mismas condiciones, en favor del licenciante sobre los diseños basados en la creación original del licenciataria.

3. Cualquiera que desee obtener una licencia publicitaria gratuita deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas en la forma que se prevea reglamentariamente. Dicha Oficina trasladará la notificación tanto al titular del diseño como al solicitante y procederá a la inscripción de la licencia publicitaria.

4. El licenciataria estará legitimado para explotar el diseño en la forma y condiciones inscritas acordadas entre las partes y que deberán constar expresamente en la declaración de ofrecimiento del titular y notificación de aceptación del ofrecimiento del licenciataria.

5. Los ofrecimientos de licencia publicitaria gratuita previstos en el presente artículo tendrán una duración de un año renovable automáticamente por períodos sucesivos de un año.

6. El titular de un diseño podrá retirar su ofrecimiento mediante notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La notificación de retirada de ofrecimiento será trasladada al licenciataria quien deberá cesar en la utilización, total, parcial o en forma modificada, del diseño una vez transcurrido el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepción de notificación. Las partes podrán fijar las condiciones en las que el licenciataria podrá seguir utilizando los diseños en forma modificada derivados del original.

7. El ofrecimiento de licencia se entenderá que ha sido retirado cuando se inscriba un cambio de titularidad del diseño como consecuencia del ejercicio de una acción reivindicatoria del artículo 16.”

Catorce. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 71, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 71. Causas de caducidad.



1. Caducará el registro del diseño, procediéndose a su cancelación:

- a) Cuando no hayan sido abonadas las tasas de renovación previstas en el artículo 43 de esta ley.
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
- c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en el artículo 4 de esta ley.
- d) Por fin de su vida legal.

2. En los casos previstos en las letras a), b) y d) la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el supuesto contemplado en la letra c), la caducidad será declarada por los tribunales.”

Quince. Se modifica el artículo 73, que queda redactado como sigue:

“Artículo 73. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos o procedimientos de concurso o insolvencia inscritos sobre un diseño o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno la tasa de renovación, no caducará dicho diseño hasta el levantamiento del embargo o hasta que se inscriba en el Registro de Diseños la finalización del procedimiento de concurso o insolvencia. El titular del diseño embargado podrá no obstante evitar la caducidad abonando las tasas de renovación devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique la cancelación del embargo o la finalización del procedimiento de concurso o insolvencia.

2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad del diseño, el nuevo titular podrá abonar las tasas de renovación devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva del diseño embargado.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2 el diseño caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

4. Tampoco caducará un diseño por falta de pago en tiempo oportuno de la tasa de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Diseños una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 44. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre el diseño que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular del diseño las cantidades abonadas.

Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad del diseño por falta de pago de las tasas de renovación pendientes, que deberán ser abonados, bien por el titular del diseño que hipotecó el mismo, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.”



Dieciséis. Se añade un nuevo apartado 3 en la disposición adicional quinta, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional quinta. Plazos de resolución.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución del procedimiento administrativo de concesión y registro de diseños industriales podrá establecerse por orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.”

Diecisiete. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta con la siguiente redacción:

“Disposición adicional decimocuarta. Cooperación para la creación de bases de datos.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas mantendrá, en cooperación con las entidades competentes, una base de datos de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París, 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.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas mantendrá, en cooperación con las entidades competentes, una base de datos de exposiciones oficiales o reconocidas oficialmente a los efectos de la aplicación del artículo 25 de la presente Ley.”

Dieciocho. Se añade una nueva tasa en el Anexo:

“TARIFA SEGUNDA

Cesión de derechos, licencias y otras modificaciones

2.3 Tasa por inscripción de ofrecimiento de licencia publicitaria gratuita 5 euros”.

Artículo tercero: *Modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.*

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5: Excepciones a la patentabilidad.

No podrán ser objeto de patente:



3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales ni los animales o plantas obtenidos exclusivamente por medio de procedimientos esencialmente biológicos. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.”

Dos. Se elimina el apartado 6 del artículo 5.

Tres. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 14. Derecho a ser designado como inventor.

El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.”

Cuatro. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

“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.”

Cinco. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:

“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.”



Seis. Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:

“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 empresario una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del 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.”

Siete. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

“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.”

Ocho. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 23. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de patente deberá contener:

d) Los dibujos a los que se refieran la descripción en el formato que se establezca reglamentariamente.”

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 24. Fecha de presentación.

1. La fecha de presentación de la solicitud será la fecha en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

a) La indicación de que se solicita una patente.

b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.

c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.”

Diez. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 3 artículo 26, con la siguiente redacción:

“Artículo 26. Unidad de invención.

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

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.

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.”



Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 27. Descripción de la Invención.

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.”

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.

“1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

El informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita se considerarán como la primera comunicación de examen al solicitante sobre si la invención reúne los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley, cuando el solicitante pida el examen sustantivo en virtud del artículo 39 de la presente Ley”.

Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 37, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.”

Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 39. Examen sustantivo.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.



2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.

3. En cualquier momento desde el traslado del informe sobre el estado de la técnica y hasta el transcurso de los tres meses desde su publicación, el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 o solicitar la división de conformidad con el artículo 26 de la Ley o solicitar el cambio de modalidad de conformidad con el artículo 51 de la Ley.

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegará la patente en el caso de que el solicitante no hubiera realizado ningún acto para obviar las objeciones contenidas en la opinión escrita que acompaña al informe sobre el estado de la técnica. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” una mención relativa a la denegación.

4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.”

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 40, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 40. Tramitación y resolución.

2. Si como resultado del examen se apreciaren motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones o solicite el cambio de modalidad de acuerdo con el artículo 51.”

Dieciséis. Se modifica el párrafo primero del artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 42. Edición del folleto de la patente.

Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en que se hubiere anunciado la concesión.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.”

Diecisiete. Se añade un nuevo artículo 47 bis, con la siguiente redacción:



“Artículo 47 bis: Nulidad y caducidad

1. Las causas de nulidad y caducidad de los certificados complementarios de protección serán las prescritas en el Reglamento (CE) nº 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) nº 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al certificado complementario de protección productos fitosanitarios.
2. Si la causa de nulidad es que la patente de base se ha declarado nula (o revocada), la Oficina Española de Patentes y Marcas, de oficio o a instancia del titular, declarará la nulidad del certificado.”

Dieciocho. Se modifica el artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 48. Modificaciones.

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante o titular solo podrá modificar las reivindicaciones, la descripción, el resumen y, en su caso, los dibujos en aquellos trámites del procedimiento en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente.
2. El solicitante o titular podrá modificar las reivindicaciones, la descripción, el resumen y, en su caso, los dibujos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.
3. Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante o titular especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.
4. Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.
5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.
6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.”

Diecinueve. Se modifica el artículo 49, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 49. Rectificación de errores.

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones o a los dibujos, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro



texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.”

Veinte. Se modifica el artículo 50, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 50. Suspensión de los procedimientos.

1. La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.

2. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación:

a) A solicitud conjunta de todas las partes interesadas en un procedimiento de oposición, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

b) A instancia del solicitante o de la autoridad judicial competente, cuando conste inscrito un embargo, un procedimiento concursal o de insolvencia, hasta que se resuelva el embargo, el procedimiento de concurso o de insolvencia o se solicite la continuación de la tramitación de la solicitud de patente.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá el procedimiento de tramitación cuando sea decretada judicialmente, y así se comunique a dicha Oficina.”

Veintiuno. Se modifica el apartado primero y se añade un nuevo apartado quinto del artículo 51, con la siguiente redacción:

“Artículo 51. Cambio de modalidad.

1. En la forma y plazo que se establezca reglamentariamente, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.



4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
5. El cambio de modalidad sólo podrá solicitarse y concederse una única vez.”

Veintidós. Se añade un nuevo artículo 51 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 51 bis. Solicitud provisional de patente.

Es una solicitud provisional de patente aquella primera solicitud regularmente presentada que tiene un carácter temporal de 12 meses, de acuerdo con lo previsto en los siguientes artículos.”

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 51 ter, con la siguiente redacción:

“Artículo 51 ter. Presentación de una solicitud provisional de patente.

1. Si un solicitante deseara presentar una solicitud provisional de patente, deberá así indicarlo expresamente y pagar la tasa correspondiente a solicitud provisional. En tal caso, solo será necesario aportar la siguiente documentación:

- a) La indicación expresa de que se solicita una solicitud provisional de patente.
- b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
- c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley. La descripción podrá redactarse en cualquier idioma.

La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

2. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud provisional, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud cumple los requisitos para que se le otorgue fecha de presentación según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley. De ser así, la solicitud se admitirá a trámite y se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

3. Si faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación o la tasa de solicitud provisional no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 33, apartados 2 a 4.

4. Una vez admitida a trámite, la solicitud no será objeto de ninguna tramitación ulterior.”

Veinticuatro. Se añade un nuevo artículo 51 quater, con la siguiente redacción:

“Artículo 51 quater. Continuación de una solicitud provisional de patente

1. Si se quisiera continuar el procedimiento de concesión de la patente provisional como una solicitud ordinaria de patente o de modelo de utilidad, antes de que expire el plazo de 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, deberá aportarse la documentación exigida y pagarse las tasas prescritas correspondientes a cada modalidad.



Ello, no obstante, la tasa por la solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad verá deducida su cuantía por la tasa por petición de una solicitud provisional abonada.

2. En caso de no aportarse la documentación exigida ni abonarse las tasas en el plazo indicado en el apartado anterior, la solicitud provisional se considerará retirada.

3. Cualquier modificación que se aporte al solicitar la continuación del procedimiento, no deberá exceder el contenido de la solicitud provisional, tal como se hubiera presentado originalmente.

4. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1, continuará la tramitación de la solicitud desde el examen de oficio del artículo 35 o del examen de del artículo 142.3, según corresponda. En caso contrario, la solicitud se considerará desistida.

5. En el caso de que se cumplan los requisitos exigidos en los apartados anteriores, la solicitud mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional. Asimismo, los plazos de tramitación de la solicitud se computarán desde la fecha de presentación de la solicitud provisional.”

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado como sigue:

“Artículo 53. Restablecimiento de derechos.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:

i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;

ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.

No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes, siempre que la solicitud posterior de patente o de modelo de utilidad se haya presentado en el plazo de dos meses desde la expiración del periodo de prioridad.

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo.”

Veintiséis. Se modifica el título del Capítulo II, del Título VIII, que queda redactado de la siguiente manera:

“Transmisiones, Licencias y Gravámenes”.



Veintisiete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 94, que queda redactado como sigue:

“Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente y decrete la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido, para su anotación y publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
2. Tras la publicación, se procederá, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.
3. No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.”

Veintiocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 105, que queda redactado como sigue:

“Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.

3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos, procedimientos de concurso o insolvencia o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.”

Veintinueve. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 109, que queda redactado como sigue:

“Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

1. Cuando existan embargos o procedimientos de concurso o insolvencia inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o de la anotación de la finalización del procedimiento de concurso o insolvencia o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. El titular de la patente podrá no obstante evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique e inscriba la cancelación del embargo o la finalización del procedimiento de concurso o insolvencia.



2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad de la patente el nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos y de regularización previsto en el artículo 184.3. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.

Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.”

Treinta. Se modifica el apartado 4 del artículo 110, que queda redactado como sigue:

“Artículo 110. Renuncia.

4. No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos, procedimientos de concurso o insolvencia o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constare el consentimiento del demandante.”

Treinta y uno. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 111, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 111. Sujeción al régimen de información clasificada.

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá confidencial hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas extenderá este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando el nuevo plazo al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una



invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de confidencialidad todas las solicitudes presentadas.

3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación en régimen de información clasificada y haga la correspondiente notificación al solicitante.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá prorrogar por dos meses adicionales el plazo establecido en el apartado 1 cuando lo solicite el Ministerio de Defensa y existan razones justificadas para ello.

4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de información clasificada, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá levantar el régimen de información clasificada impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada, previo informe del Ministerio de Defensa que indique que carece de interés para la defensa nacional.

6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte o con el que existan acuerdos bilaterales y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de información clasificada en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró.”

Treinta y dos. Se modifica el artículo 112, cuya redacción pasa a ser la siguiente:

“Artículo 112. Tramitación.

1. Las solicitudes de patente sujetas a régimen de información clasificada seguirán un trámite similar en la medida de lo posible a aquéllas no clasificadas salvo en lo referente a la divulgación y publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante.

2. Mientras se mantenga el régimen de información clasificada los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a contar desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de información clasificada se publique la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».”

Treinta y tres. Se modifica el artículo 113, cuya redacción pasa a ser la siguiente:



“Artículo 113. Mantenimiento del régimen de información clasificada.

La patente cuya concesión se hubiere tramitado en régimen de información clasificada se inscribirá en un Registro de documentación clasificada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La extensión de ese plazo estará sujeta a la normativa en materia de documentación clasificada.”

Treinta y cuatro. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 114, que queda redactado como sigue:

“Artículo 114. Anualidades y compensación.

1. Las patentes en régimen de información clasificada no estarán sujetas al pago de anualidades.
2. El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo como información clasificada. Podrán aplicarse las normas del Título IV de la presente Ley para determinar esta compensación.
3. Si la invención objeto de la patente en régimen de información clasificada hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste se someterá a la responsabilidad penal a que hubiere lugar.”

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue:

“Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.

1. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, el interesado no podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Cualquier patente o solicitud de patente que reivindique la prioridad de una solicitud extranjera que haya incumplido esta obligación no producirá efectos en España.

2. Asimismo, cuando se trate de invenciones realizadas en España y la solicitud de patente no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no podrá solicitarse la extensión de la protección mediante patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

4. La petición de autorización, tanto del apartado 1 como del apartado 2, deberá formalizarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. No se considerará realizada la petición de autorización hasta que no se haya efectuado el pago de la tasa. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.



En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla en el extranjero.”

Treinta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 119, que queda redactado como sigue:

“Artículo 119. Plazos en litigios en materia de patentes.

1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de 60 días naturales para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvencción.

El mismo plazo regirá para contestar la reconvencción, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvencción o de excepción por el demandado.”

Treinta y siete. Se añade un nuevo artículo 120 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 120 bis. Suspensión de procedimientos judiciales.

1. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de un procedimiento de oposición, de limitación o de revocación en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina Europea de Patentes, el tribunal, previa audiencia de ambas partes, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el procedimiento.

2. Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.”

Treinta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 137, que queda redactado como sigue:

“Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento y las que consistan en materia biológica.”

Treinta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 letra c) del artículo 141, cuya redacción pasa a ser la siguiente:



“Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.

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 que hace referencia el artículo 23.1. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.

b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.

c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad. A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.

3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4.”

Cuarenta. Se modifica el apartado 2 del artículo 144, que queda redactado como sigue:

“Artículo 144. Oposiciones a la solicitud.

1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse en las condiciones establecidas reglamentariamente para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.”

Cuarenta y uno. Se añade un nuevo artículo 147 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 147 bis: Modelos de utilidad derivados



1. Si el solicitante hubiera presentado anteriormente una solicitud de patente con efecto en España, podrá solicitar un modelo de utilidad derivado para esencialmente la misma invención. La solicitud de modelo de utilidad derivado mantendrá la fecha de presentación de la patente anterior y, en su caso, su fecha de prioridad.
2. La solicitud de modelo de utilidad derivado deberá presentarse en el plazo que expire antes de los siguientes:
 - i) durante toda la tramitación de la solicitud de patente anterior o de tramitación del procedimiento de oposición, y hasta transcurridos dos meses contados a partir del último día del mes de la resolución de concesión de la patente o de la resolución del procedimiento de oposición;
 - ii) diez años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de patente anterior.
3. Si el solicitante hubiera presentado una solicitud de modelo de utilidad derivado, la Oficina Española de Patentes y Marcas le requerirá para que proporcione el número de expediente y la fecha de presentación, así como una copia de la solicitud de patente anterior dentro de los dos meses posteriores, salvo que dicha copia obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén accesibles en una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si estos datos no se proporcionaran en plazo, la solicitud de modelo de utilidad derivado se considerará retirada.”

Cuarenta y dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 148, que queda redactado como sigue:

“Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 a 4. Una vez realizado el informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará traslado al peticionario.

En el caso de que el peticionario sea el solicitante o titular del modelo de utilidad, podrá formular alegaciones o modificar las reivindicaciones en el plazo y forma que reglamentariamente se establezcan.

En el caso de que el peticionario sea un tercero, podrá formular alegaciones en el plazo y forma que reglamentariamente se establezcan.

Este informe sobre el estado de la técnica será puesto a disposición del público unido al expediente de modelo de utilidad.

4. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.

5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.”



Cuarenta y tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 155, que queda redactado como sigue:

“Artículo 155. Traducción y publicación de la patente europea.

1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo de la patente europea. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.

2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses, prorrogables en el plazo y las condiciones establecidas reglamentariamente, contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea.”

Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 159, que queda redactado como sigue:

“Artículo 159. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada, retirada o revocada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de la Patente Europea.

2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.”

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 170, que queda redactado como sigue:

“Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional.

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 una traducción al español de las reivindicaciones, realizada en las condiciones del artículo 154.2, se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda 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.”

Cuarenta y seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 175, que queda redactado como sigue:

“Artículo 175. Capacidad y representación.

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán actuar mediante representante, que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial, y que hayan previamente autorizado para actuar en su nombre.”

Cuarenta y siete. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 176, que queda redactado como sigue:

“Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en el mantenimiento, explotación y defensa de los derechos derivados de las mismas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y otros organismos internacionales competentes en materia de Propiedad Industrial en los que se les reconozca, por su condición de Agentes, capacidad para actuar ante ellos.

2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o



asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho requisito.

4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial deberán desempeñar los cometidos propios de la profesión fiel, leal y legalmente, guardar el secreto profesional, no representar intereses contrapuestos y desplegar la debida diligencia en el ejercicio de las funciones profesionales. Particularmente, estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones e informaciones intercambiadas con sus clientes o terceras personas en el ejercicio de su profesión, a menos que haya sido relevado de esta obligación de forma expresa por su cliente.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;

b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;

c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente.”

Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 183, que queda redactado como sigue:

“Artículo 183. Reembolso de las tasas.

2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica de una solicitud de patente o modelo de utilidad pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.”

Cuarenta y nueve. Se añade un nuevo apartado 2 en la disposición adicional tercera, que pasa a estar redactada como sigue:

“Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.

1. A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los



objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

2. Asimismo, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntamente con la persona del Ministerio competente en la materia, se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a sectores de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional o en sectores estratégicos necesarios para el desarrollo económico o tecnológico del país.

Cincuenta. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional décima, que pasa a estar redactada como sigue:

“Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.

1. Las universidades públicas y los Centros y Organismos Públicos de Investigación tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Esta bonificación no será aplicable a la tasa por petición de una solicitud de provisional.

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”

Cincuenta y uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria primera, que pasa a estar redactada como sigue:

“Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.

2. A estos efectos, las solicitudes divisionales y de cambio de modalidad de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se tramitarán y resolverán conforme a la normativa por la que se tramiten y resuelvan estas últimas. La transformación de una solicitud de patente europea en una solicitud nacional o la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT se tramitará por la normativa legal vigente en la fecha de presentación otorgada a la solicitud europea o a la solicitud internacional PCT.”

Cincuenta y dos. Se modifican los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria tercera y eliminación de su apartado 5, que pasa a estar redactada como sigue:

“Disposición transitoria tercera. Tasas y anualidades.



1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse el servicio, prestación o actividad administrativa de que se trate. Las bases y tipos de gravamen de las anualidades de patentes y modelos de utilidad y la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga serán las vigentes al momento del devengo de la correspondiente tasa.

2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3.

Cincuenta y tres. Se modifican las secciones 1.1 y 1.5 de la Tarifa Primera del Anexo.

“TARIFA PRIMERA: Adquisición y defensa de derechos

1.1 Solicitudes:	
Por la petición una solicitud provisional	43,90
Por la petición de autorización de primer depósito en el extranjero	45
Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP)	574,62
Por solicitud de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos	574,62
1.5 Oposiciones:	
Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de patentes	393,67
Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de modelos de utilidad	43,70

Cincuenta y cuatro. Se modifica la sección 2.1 de la Tarifa Segunda del Anexo.

“TARIFA SEGUNDA: Mantenimiento y transmisión de derechos

Tarifa segunda. Mantenimiento y transmisión de derechos	
2.1 Anualidades:	
2.1.1 Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios:	



CCP de duración igual o inferior a un año	893,17
CCP de duración igual o inferior a dos años	1.875,63
CCP de duración igual o inferior a tres años	2.935,53
CCP de duración igual o inferior a cuatro años	4.145,20
CCP de duración igual o inferior a cinco años	5.452,92
Prórroga de CCP de duración igual o inferior a un año	893,17

Cincuenta y cinco. Se modifica la sección 2.2 de la Tarifa Segunda del Anexo.

“TARIFA SEGUNDA. Mantenimiento y transmisión de derechos.

2.2. Demoras y regularización

«Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en los siguientes tres meses y hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el pago de la anualidad no pagada abonando la tasa de regularización establecida en este apartado.»”

Cincuenta y seis. Se modifican las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 de la Tarifa Segunda del Anexo.

TARIFA SEGUNDA. Mantenimiento y transmisión de derechos.

2.3. Cesiones de derechos, licencias y otras modificaciones

Por la determinación o modificación de la compensación económica de una licencia de pleno derecho	132,45
Por la determinación o modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria	132,45
Por la inscripción, modificación o cancelación de cesiones, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada registro afectado (hasta un máximo de 7.256,60 €)	34,77
Por la inscripción de cambio de nombre del titular. Por cada registro afectado (hasta un máximo de 2.817,55 €)	16,54

Cincuenta y siete. Se modifica la sección 4.2 de la Tarifa Cuarta del Anexo.

TARIFA CUARTA.



4.2 Patentes internacionales:

Tasa de transmisión (de la Regla 14.1 o de la Regla 19.4 PCT)	75,00
Tasa por transmisión de documento de prioridad	29,98
Tasa de examen preliminar internacional	589,48
Tasa adicional de examen preliminar internacional	589,48

Disposición adicional primera. Remisiones normativas.

1. Las referencias normativas efectuadas en esta Ley, en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, se entenderán realizadas al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
3. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se entenderán realizadas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial a la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
5. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se entenderán realizadas a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
6. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se entenderá realizadas al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
7. Las referencias normativas efectuadas en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Disposición adicional segunda. *Extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales.*

Lo dispuesto en los nuevos artículos 51 bis, 51ter y 51 quater de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, solo será de aplicación a solicitudes presentadas por Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación. A propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y mediante orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, una vez implantado el sistema de solicitudes provisionales, podrá ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen, una extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales.

Disposición adicional tercera. *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, que pasa a estar redactado como sigue:

Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2.3º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposición transitoria única. *Régimen transitorio.*

1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales, diseños y patentes iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.
2. Las marcas y nombres comerciales, diseños y patentes concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por la presente Ley.
3. Hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas, conforme a lo previsto en 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, adquiera la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en esta Ley, será competente la jurisdicción civil de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la presente Ley.
4. Lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 18 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no entrará en vigor hasta que lo haga la norma reglamentaria de desarrollo de la presente Ley.



5. Lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 22, 62 bis y la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no entrará en vigor hasta que lo haga la norma reglamentaria de desarrollo de la presente Ley.
6. Lo dispuesto en la nueva redacción de los artículos 26.3, 51.1, 51 bis, ter y quater y 148 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, no entrará en vigor hasta que lo haga la norma reglamentaria de desarrollo de la presente Ley.
7. Lo dispuesto en la nueva redacción de la Disposición adicional décima “Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes” será de aplicación únicamente para aquellas solicitudes de patentes que se soliciten a partir del día de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas, 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.

Disposición final primera. *Título competencial.*

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial.

Disposición final segunda. *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final tercera. *No aumento del gasto público.*

La puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante esta Ley no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones de Capítulo I del Presupuesto de Gastos ni incremento de los gastos globales de personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Disposición final cuarta. *Entrada en vigor.*

La presente ley 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, la modificación del artículo 22, el artículo 62 bis y la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y los artículos 26.3, 51 bis, ter y quater 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 dichas leyes.



ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, ... de ... de ...

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

María Reyes Maroto Illera