

Jornada Nueva Ley 24/2015 de Patentes y su Reglamento de ejecución

08 de junio de 2017

Sala Julio Delicado- Oficina Española de Patentes y Marcas



- 10.00 h **Apertura**
Patricia García-Escudero Márquez
Directora General OEPM
- 10.10 h **Nuevo procedimiento de concesión: principales novedades**
María José de Concepción Sánchez
Directora Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 10.30 h **El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015**
Gerardo Penas García
Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores
Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 10.50 h **Novedades en el Sector Farmacéutico: segundo uso, CCPs...**
Gabriel González Limas
Jefe Área Examen de Patentes Químicas
Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 11.10 h **PYMEs, emprendedores y Universidades: ¿cómo se ven afectadas?**
María José de Concepción Sánchez
Directora Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 11.30 h **Inventiones laborales, licencias y cesiones**
Raquel Sampedro Calle
Jefe Área Jurídica, Patente Europea y PCT
Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 11.50 h **La Nueva Ley y los Agentes de Propiedad Industrial**
Alejandra González Fernández
Jefe Área Coordinación Jurídica
- 12.10 h **Coloquio y entrega de nuevos folletos sobre la Ley y el reglamento**



JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY 24/2015 DE PATENTES Y SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

➤ Índice

Nuevo procedimiento de concesión: principales novedades

María José de Concepción Sánchez

Directora Departamento de Patentes e Información Tecnológica

El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

Gerardo Penas García

Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores

Novedades en el Sector Farmacéutico: segundo uso, CCPs

Gabriel González Limas

Jefe Área Examen de Patentes Químicas

Invenciones laborales, licencias y cesiones

Raquel Sampedro Calle

Jefe Área Jurídica, Patente Europea y PCT

La Nueva Ley y los Agentes de Propiedad Industrial

Alejandra González Fernández

Jefe Área Coordinación Jurídica

Nuevo procedimiento de concesión: principales novedades

María José de Concepción Sánchez
Directora Departamento de Patentes e Información Tecnológica



30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NOTICIAS

★ Hacienda aumenta las cuantías mínimas del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades ...

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NOTICIAS

★ El TS reconoce el derecho de una abuela a visitar a sus nietas, pese a la pésima relación que mantiene con los pa ...

30 D

★ I
que
ince

Noticias Jurídicas > Noticias de actualidad, jurisprudencia y sector legal > Noticias

Actualidad

🕒 14/04/2014 08:08:00 | REDACCIÓN NJ | LEY DE PATENTES

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de la nueva Ley de Patentes



El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de nueva Ley de Patentes.

Este texto, que revisa el marco legal de la propiedad industrial en España, regulado por la Ley de patentes de 1986, tiene como objetivo fundamental equiparar la normativa al ámbito internacional y fortalecer el sistema de patentes español, estableciendo un marco legal que prime la actividad verdaderamente inventiva y novedosa.

La Ley busca fomentar y proteger la innovación en España, ofreciendo una alternativa atractiva para los interesados que opten por la vía nacional de protección de las invenciones. La nueva Ley ofrece a los empresarios, a los emprendedores individuales y a las instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante patentes sólidas, eliminando las desventajas comparativas frente a los solicitantes de la vía europea y de la vía internacional.

FIDELAW.

HOME SERVICIOS FIRMA CONTACTO NOTICIAS DEL SECTOR

Posts by: Fidelaw



Un "Masterchef" en su casa

On 20 oct. 2015 · By Fidelaw · With 0 Comments

La alta cocina está en auge y cada vez más, los "chefs" son requeridos por firmas para campañas publicitarias, o colaboraciones profesionales con las que deslumbrar al consumidor y atraerlo como pieza clave de sobresalir sobre la competencia; un claro...

TELÉFONO

960709346

FORMULARIO DE

Tu nombre

Tu email

Teléfono (requerido)

Tu mensaje

Acepto términos

Expansión

Oracle
Digital
Day

¡Inscríbete!

#Oracle
#DigitalSP

Oracle is
making
DIGITAL real



27 de
Octubre,
Madrid

INVENCIONES OPINIÓN

Un giro de 180° en el sistema de concesión de patentes en España



EXPANSION

POR FRANCISCO JAVIER SÁEZ | ELZABURU

Actualizado: 01/11/2015 23:22 horas

3 comentarios



Twitter

La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180° al hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea obligatorio.

UEVA LEY
DE
PATENTES



La nueva Ley de Patentes, mas exigente

On 22 oct. 2015 · By Fidelaw · With 0 Comments

El pasado mes de julio se aprobó la nueva Ley de Patentes, la cual entrará en vigor en Abril de 2017 y que será mucho mas exigente que la actual respecto de los requisitos legales de patentabilidad y por ende,...

1. Claridad normativa

Actualización general de la Ley para adaptarla a un contexto nacional e internacional que ha cambiado sustancialmente desde 1986

Dispersión de normas:

- Reglamentos y Directivas Comunitarias: (CCP 1998)
- Sistemas Internacionales: EPO (1986), PCT (1989)
- OMC: Acuerdo Aspectos de Derechos APDIC (1995)
- Directiva Europea 98/44/CE sobre Biotecnología.
- Tratado de Derecho De patentes, PLT

Incoherencia entre legislación vigente y OEPM como Autoridad de Búsqueda y Examen del Sistema Internacional de Patentes PCT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones

2. Reducción de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesión de patentes:

- Simplificación de requisitos y fluidez en el procedimiento
- Un único procedimiento de concesión
- Con examen previo

- Concesión rápida de patentes fuertes
- Mayor flexibilidad del Sistema

Evitar a los Tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas

3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios, emprendedores individuales e instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante títulos sólidos

Facilitar al emprendedor la decisión para patentar en el extranjero

- Mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de monopolios injustificados
- Evitar gastos posteriores en tribunales

Normativas Nacionales



- **Ley 2/2011 de Economía Sostenible**



- **Ley 4/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**



- **Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización**



16 Títulos
186 Artículos
10 Disposiciones Adicionales
6 Disposiciones Transitorias
1 Disposición Derogatoria
9 Disposiciones Finales

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

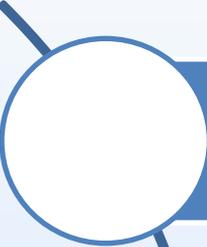
Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.

Integra la búsqueda con el examen técnico

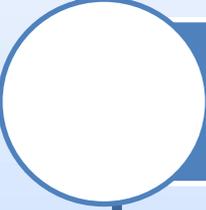
Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión

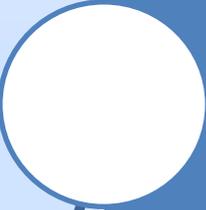
Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.



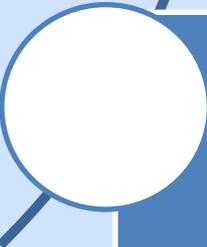
Procedimientos de revocación y limitación



En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación



Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.



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

Se regulan los siguientes títulos

Patentes

Modelos de Utilidad

**Certificados complementarios de protección de
medicamentos, y su prórroga,
y de productos fitosanitarios**

Legitimación

Ley
11/86

- Las personas naturales o jurídicas
- De nacionalidad española
- Extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español
- Extranjeras que se beneficien del CUP
- Extranjeras residentes en la OMC
- Principio de reciprocidad

Ley
24/2015

- Las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público

Requisitos de patentabilidad

Novedad



Divulgaciones inocuas

Desaparecen los ensayos que no impliquen explotación u ofrecimiento comercial

Las exhibiciones deben ser en Exposiciones Internacionales

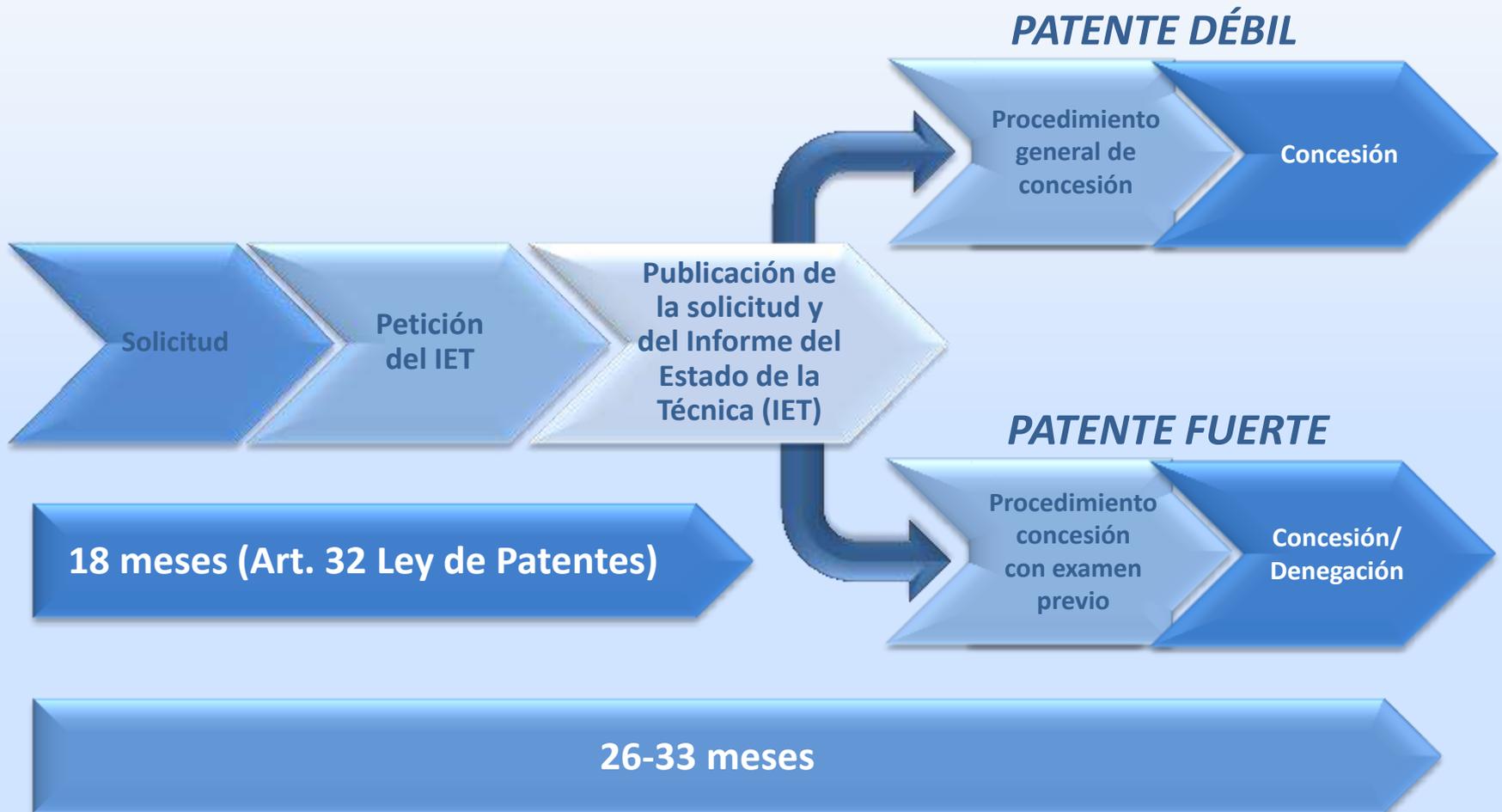


Prioridad

Prioridad interna

El documento de prioridad solo se exigirá si es relevante para determinar la patentabilidad de la invención.

Procedimiento Ley 11/86



Procedimiento Ley 24/2015

1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio

2b. Búsqueda

3. Publicación

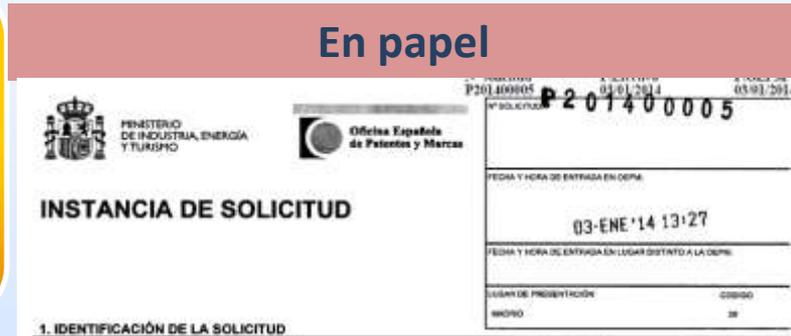
4. Examen sustantivo y Resolución

5. Oposición

Presentación de la solicitud

Inicio del Procedimiento
Presentación de la solicitud
Electrónicamente
@ e Electrónica

En papel



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

INSTANCIA DE SOLICITUD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Nº SOLICITUD	P 201400005
FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM	03-ENE'14 13:27
FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM	
LUGAR DE PRESENTACIÓN	CODIGO
MADRID	28

Obligatorio para API y personas jurídicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

Contenido de la solicitud

Instancia
Descripción
Reivindicaciones
Dibujos y, en su caso,
las secuencias
biológicas
Resumen

Tasa de
solicitud y
de IET

Materia biológica: origen
geográfico o fuente de
procedencia
Recurso genético:
información que los
usuarios están obligados a
conservar con arreglo al
Reglamento (UE) nº
511/2014

- No prejuzgará la validez
de la patente (ni
interrumpirá el
procedimiento)

Admisión a trámite

Lugar de presentación:

- OEPM
- Órgano competente de C.AA.
 - Oficina de Correos
 - Electrónicamente

Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación

Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción
En cualquier idioma
Traducción en el plazo de 2 meses desde depósito
denegada
Una referencia a una solicitud anterior

Los datos de identificación o contacto del solicitante

Una indicación, expresa o tácita, de que se solicita una patente

Notificación de defectos

2 meses desde notificación

No contesta o no subsana

desistida

Contesta subsanando:

la fecha de presentación: en que se subsanan los requisitos.

Falta de pago de las tasas

1 mes desde notificación

Comunicación conjunta de defectos

2 meses

Examen de defensa

Requisitos formales de la solicitud de patente y documentación que permitan la publicación

Examen técnico de exclusión de la patentabilidad

Si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad

Examen de Oficio

La presencia de defectos formales no suspende la realización del IET siempre que se pueda realizar

Búsqueda

Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda



Exámenes previos a la elaboración

Falta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)

Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional)

Requisitos de patentabilidad



Contenido

Informe sobre el estado de la técnica + opinión escrita

1ª comunicación del examinador de defectos técnicos

Publicación

Plazo

- Transcurridos 18 meses desde fecha de presentación o prioridad
- Antes a petición del solicitante

Requisitos

- Que la solicitud haya superado el examen de oficio

Medios

- Mención en BOPI
- Publicación de un folleto en INVENES

Consecuencias

- Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud)

Examen sustantivo

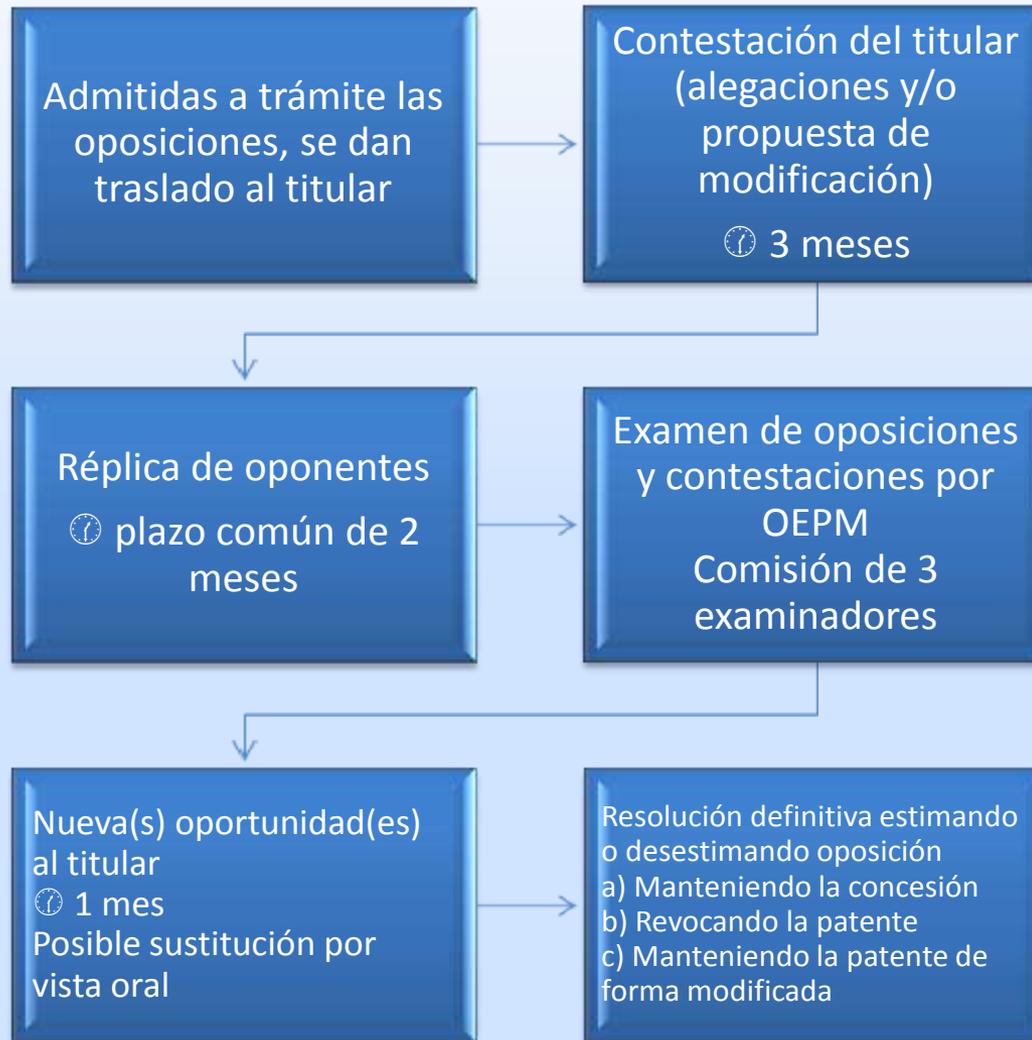
Petición de examen sustantivo

- Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses después de publicación IET
 - Exige pago de tasa.
 - Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones... hasta fin de plazo.
- 

Realización del examen sustantivo:

- IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos
 - Posibilidad de búsqueda complementaria
 - Resoluciones:
 - Concesión directa
 - Denegación directa
 - Persistencia de defectos → Nuevas oportunidades (2meses)/vista oral
- Resolución definitiva
- 

oposiciones



Seis meses desde la publicación de la concesión

oposiciones

alegaciones

la falta de cualquiera
de los requisitos de
patentabilidad

la insuficiencia de la
descripción

que el objeto de la patente
excede el contenido de la
solicitud tal como fue presentada

requisitos

En modelo oficial + tasa

Suficientemente
motivada

Reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen. Reducción del 50 por ciento en las tres primeras anualidades

Pyme y Emprendedor

Bonificación del 50% y hasta el 100% si las explotan, de todas las tasas a las Universidades Públicas.

Universidades Públicas

General tasas

Reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados

El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

Gerardo Penas García
Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores

Novedades

- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Ley 24/2015

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

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, consisten en dar a un **objeto o producto** una **configuración, estructura o composición** de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Ley 11/1986

Artículo 143.1. Serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un **objeto** una **configuración, estructura o constitución** de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

~~Artículo 143.2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.~~

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

SÍ...invenciones QUE

- consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición
 - resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
- › industrialmente aplicables
- › nuevas e implicando actividad inventiva,

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Producto:

- La determinación del alcance positivo –y por tanto, de la modalidad adecuada- será realizada en el contexto de un **examen técnico por un examinador técnico**.
- Eliminación del requisito de “corporeidad”.
- Las “**Product by-process claims**” son reivindicaciones de producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se **admiten** actualmente).
- Art.58.1.a): el modelo de utilidad confiere a su titular el derecho a impedir: la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto del modelo de utilidad...

Alcance positivo: problemas de interpretación.

Configuración:

“Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.”

Interpretación: cuando la forma externa del MU se altera o modifica para obtener un efecto externo: herramientas, utensilios, etc

Estructura:

“Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.”

Interpretación: cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un MU se altera o modifica para obtener un efecto técnico: dispositivos, máquinas o sus partes.

Composición:

“Acción y efecto de componer.”

1. tr. Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden.

Interpretación: cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto.

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Exposición de motivos:

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, **excluyendo tan solo**, además de los **procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica**, que también lo estaban, las **sustancias y composiciones farmacéuticas**, entendiéndose por tales las destinadas a su **uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria**. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Ley 24/2015

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

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**, las que recaigan sobre **materia biológica** y las **sustancias y composiciones farmacéuticas**.

Ley 11/1986

Artículo 143.3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las **invenciones de procedimiento** y las **variedades vegetales**

NO podrán:

- artículos 4 y 5 de esta Ley,
- las invenciones de procedimiento,
- las que recaigan sobre materia biológica
- sustancias y composiciones farmacéuticas.

Delimitación negativa

1.-¿Qué es un procedimiento?

- **Interpretación restringida del concepto “procedimiento” como en Alemania.** (Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]).
- **Jurisprudencia española producto/procedimiento:** Sala Tercera del T.Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico:
 - "el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos:
 - **la sustancia básica de que se parte.**
 - **Los medios de actuación sobre esa sustancia.**
 - **El producto final o resultado.”**
- **Las reivindicaciones del tipo “medios para +función”, en principio, no definen un procedimiento.**

Delimitación negativa

2.-¿Qué es materia biológica?

·Artículo 4.3.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga **información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico...**

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?

http://www.grundipg.com/files/German_Utility_Model_Protection__2006_.pdf

“According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German utility model: **all types of peptides (including antibodies and hormones), biotechnological inventions having an ambivalent character (for example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids),** and any kind of pharmaceutical substance involving biotechnological products, or the use of such products for a specified medical indication.”

Delimitación negativa

3.-¿Qué es una sustancia o composición farmacéutica?

Sustancia de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico, orgánico e inorgánico) o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, **siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas.**

4.-¿Qué NO es una sustancia o composición farmacéutica?

- Productos dietéticos.
- Productos cosméticos.

Requisitos objetivos

Novedad

Artículo 139. Estado de la técnica.

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la **novedad** y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, **será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.** (vid art. 6,2.”..todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio)
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las **solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.** (vid art. 6,3 ...solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y **que hubieren sido publicadas en español** en aquella fecha o lo sean en otra posterior.)

Requisitos objetivos

Actividad inventiva

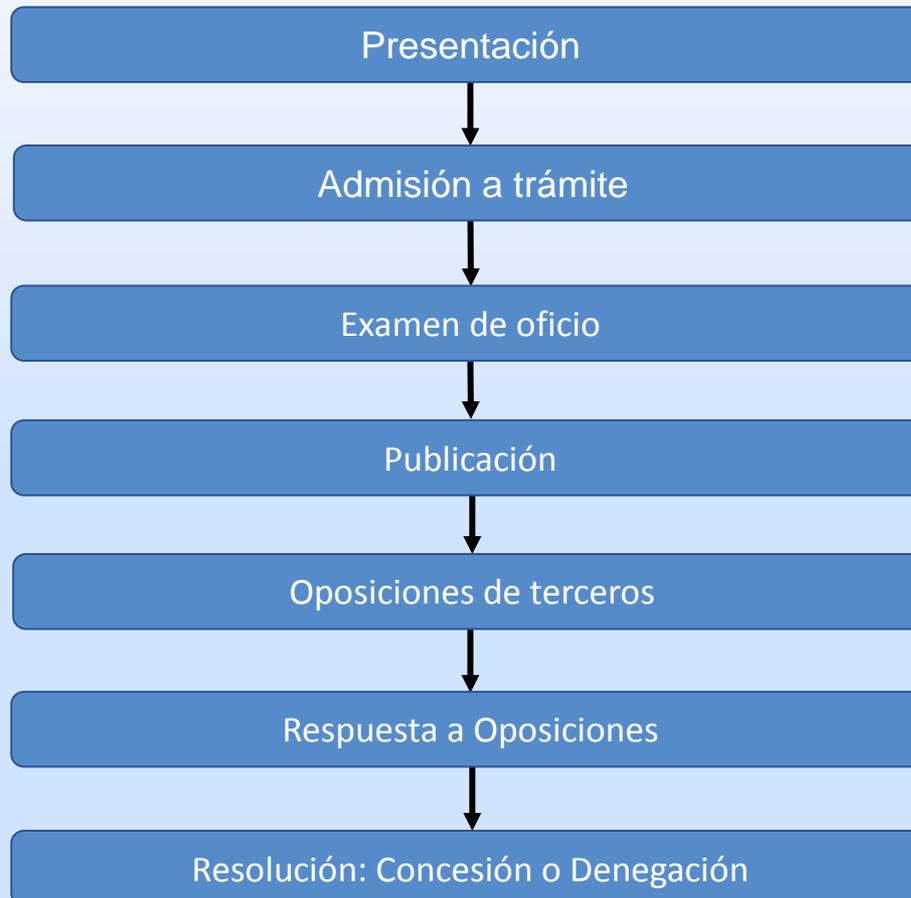
Artículo 140. Actividad inventiva.

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una **actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente** para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Objetivos

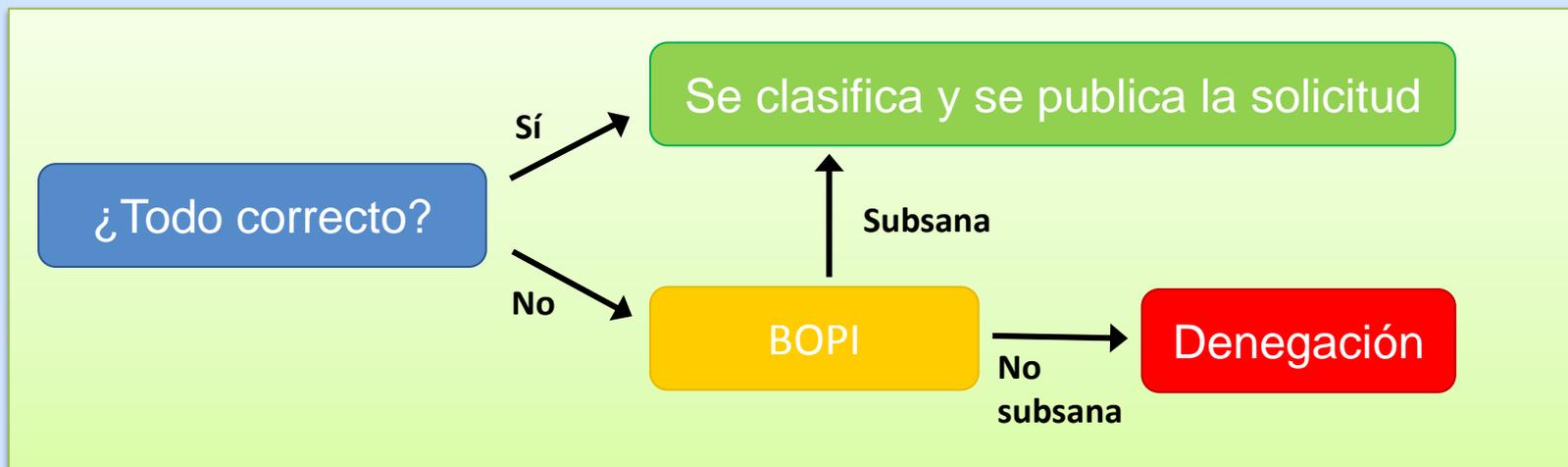
- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Procedimiento de Concesión



Examen de oficio

- Aspectos **formales** (que contenga instancia con datos correctos, descripción con todos sus apartados y numeración de líneas, reivindicaciones numeradas, dibujos, tasa, autorización)...
- Aspectos **técnicos** (descripción clara, reivindicaciones basadas en la descripción que definen el objeto a proteger, unidad de invención)...
- **Modalidad** correcta.



Presentación de oposiciones con la ley 24/2015



¿Quién?

Cualquier persona
con interés legítimo



Plazo

2 meses desde la publicación de la solicitud en el BOPI + **una prórroga de otros 2 meses**



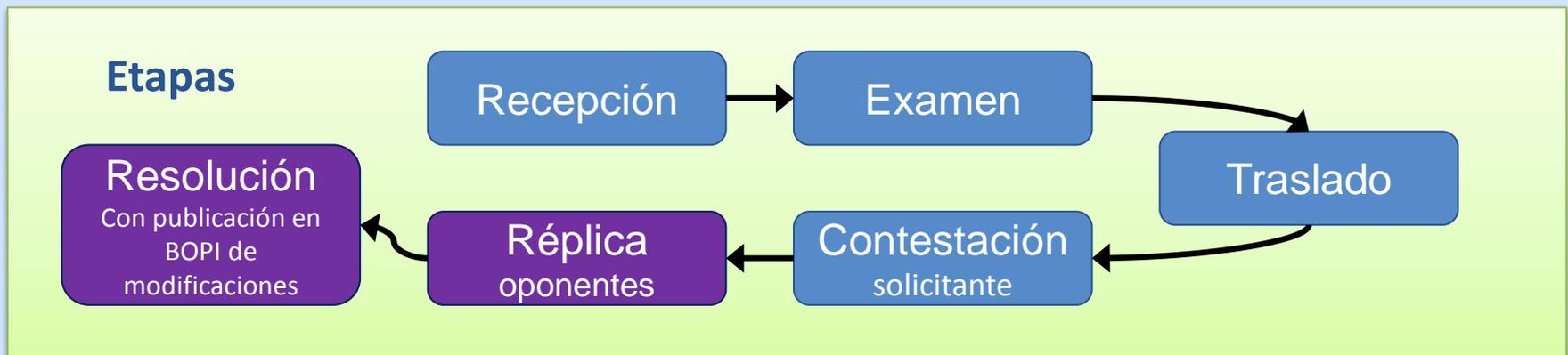
Motivos

Cualquier requisito exigido para la concesión, incluido la falta de novedad, actividad inventiva, **aplicación industrial** y suficiencia de la descripción



Documentos

Todo lo divulgado en **el mundo** antes de la fecha de presentación de la solicitud



Objetivos

- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Ejercicio de acciones

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 solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente **Ley 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 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.

4. El informe, una vez elaborado, será notificado al **petionario** y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. 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.

Ejercicio de acciones

Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones

- El IET vendrá acompañado de una opinión escrita.
- Posibilidad de modificar reivindicaciones tras un IET parcialmente negativo
 - Limitaciones si ya está concedido.
 - Como respuesta a un examen formal u oposiciones si no lo está.
- Un tercero podrá pedir un IET
- Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a oposiciones. Máxima flexibilidad.

En resumen...

La **Ley 24/2015**:

- Amplía el **ámbito protección** del M.U.
- Exige novedad **mundial**.
- En la fase de oposición, exige un **comité de tres expertos** y da **oportunidad de réplica** a los oponentes.
- Establece la **obligatoriedad** de pedir I.E.T. para ejercer acciones judiciales.

Novedades en el Sector Farmacéutico: segundo uso, CCPs

Gabriel González Limas
Jefe Área Examen de Patentes Químicas

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

Artículo 5. *Excepciones a la patentabilidad.*

No podrán ser objeto de patente:

 4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

 6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

ANEXO

Requisitos formales de la solicitud de patente

3. Contenido de los documentos:

ñ) Formalidades en relación con las listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos: serán de aplicación las normas ST, que en este sentido haya publicado la OMPI.

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

Artículo 6. *Novedad.*

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.



4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.



5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Reivindicaciones

- **Compuesto X para su uso como medicamento**
- **Compuesto X para su uso como analgésico**
- **Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y**
- **Composición A que contiene X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y**
- **Medicamento (composición farmacéutica) que contiene el compuesto X**

Reivindicaciones

- **Uso de X para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y**

1.- Uso de la leptina o de una variante biológicamente activa de la leptina para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de traumatismos del Sistema Nervioso Central (SNC) y/o del dolor neuropático.

Artículo 23. *Requisitos de la solicitud.*

1. La solicitud de patente deberá contener:

2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.

REGLAMENTO (UE) N° 511/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de abril de 2014

relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión

CAPÍTULO II

CUMPLIMIENTO POR LOS USUARIOS

Artículo 4

Obligaciones de los usuarios

1. Los usuarios actuarán con la debida diligencia para asegurarse de que el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos que ellos utilizan sea conforme con los requisitos legislativos o reglamentarios aplicables en materia de acceso y participación en los beneficios, y de que se establezca una participación justa y equitativa en los beneficios en unas condiciones mutuamente acordadas, con arreglo a los requisitos legislativos o reglamentarios aplicables.
2. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos únicamente serán transferidos y utilizados en condiciones mutuamente acordadas, cuando estas sean exigidas con arreglo a los requisitos legislativos o reglamentarios aplicables.
3. A efectos del apartado 1, los usuarios buscarán, conservarán y transferirán a los siguientes usuarios:
 - a) el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, así como información sobre el contenido de las condiciones mutuamente acordadas para los siguientes usuarios, o
 - b) si no tienen a su disposición el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, la información y los documentos correspondientes sobre:

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1866 DE LA COMISIÓN
de 13 de octubre de 2015**

por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro de colecciones, la supervisión del cumplimiento por los usuarios y la aplicación de mejores prácticas

Artículo 5

Declaración de diligencia debida en la etapa de financiación de la investigación

Artículo 6

Declaración de diligencia debida en la etapa final de elaboración de un producto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

Artículo 14. *Ejercicio de la diligencia debida por los usuarios.*

3. El ejercicio de diligencia debida por los usuarios de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos cuando soliciten una patente estará sujeto a las siguientes condiciones:

b) La Oficina Española de Patentes y Marcas constatará el cumplimiento por parte del usuario de la presentación de la declaración de diligencia debida mediante la solicitud en sus procedimientos y formularios de la información que justifique la realización de la declaración conforme al apartado a). El incumplimiento por parte del usuario con la obligación de presentación de la declaración de diligencia debida no prejuzgará la validez de la patente ni paralizará la tramitación de su solicitud de patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sin perjuicio de la obligación de colaboración establecida en el apartado siguiente.

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Artículo 2. *Requisitos de la instancia de la solicitud de patente.*

g) Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y no pueda ser descrita en la solicitud de patente, y esta haya sido depositada en una institución reconocida legalmente para ello, deberá indicarse la institución de depósito, el país, la fecha de depósito y el número de depósito otorgado por la institución de depósito.

h) Cuando la invención se refiera a materia biológica, se indicará su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos.

Cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, se indicará si se ha utilizado un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso. En caso afirmativo, cuando proceda, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la Ley.

Biodiversidad

[Ir a Inicio](#)

Temas

- Conservación de la Biodiversidad
- Espacios protegidos
- Ecosistemas y conectividad
- Conservación de especies
- Inventarios nacionales
- Recursos genéticos**
- Política forestal
- Días mundiales y fechas destacadas
- Servicios
- Ayudas y subvenciones
- Campañas
- Estadísticas
- Formación, congresos y jornadas
- Legislación
- Organismos y organizaciones

Recursos genéticos

[Imprimir](#) [Descargar en PDF](#) [Twitter](#) [Facebook](#)

[Ayuda](#)



Normativa internacional



[Normativa internacional y comunitaria sobre acceso y utilización de recursos genéticos](#)

Normativa española



[Normativa española en materia de acceso y utilización de recursos genéticos](#)

[FAQ \(Castellano\)](#)

[FAQ \(English\)](#)

Sede electrónica



[Acceso a los procedimientos de Sede Electrónica](#)

Buscar procedimiento

buscar

[Buscador avanzado](#)

Procedimientos por temas > Biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad por Tipo (6)

[Autorizaciones \(2\)](#)

[Declaraciones y comunicaciones de los interesados \(3\)](#)

[Otros \(1\)](#)

1-6 de 6 Procedimientos

Página 1

[Catalogación de especies amenazadas](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Otros

[Declaración de diligencia debida de los usuarios beneficiarios de fondos de investigación](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Declaraciones y comunicaciones de los interesados

[Declaración de diligencia debida de los usuarios en la etapa final de elaboración de un producto](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Declaraciones y comunicaciones de los interesados

[Declaración de diligencia debida de los usuarios que soliciten una patente](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Declaraciones y comunicaciones de los interesados

[Solicitud de acceso a los recursos genéticos españoles para utilización con fines comerciales](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Autorizaciones

[Solicitud de acceso a los recursos genéticos españoles para utilización con fines no comerciales](#)

Tramitable: en línea
Tipo: Autorizaciones



Información adicional

[¿Qué certificados son válidos?](#)

La Sede Electrónica admite los certificados digitales reconocidos conforme el estándar ITU-T X.509 v3, emitidos...

[ver más](#)

[¿Cómo consigo un certificado digital?](#)

Cada tipo de certificado se obtiene según las indicaciones particulares del organismo emisor. Los certificados...

[ver más](#)

[¿Qué es la firma electrónica?](#)

La firma electrónica es el conjunto de datos, en forma electrónica, que nos sirven para identificar...

[ver más](#)

[¿De qué formas puedo acceder a tramitar un procedimiento?](#)

Los procedimientos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pueden exigir diferentes formas de acceso, dependiendo...

[ver más](#)

[¿Qué significa que un procedimiento es tramitable "en línea"?](#)

Un proceso tramitable "en línea" es aquel que está completamente integrado en la Sede Electrónica...

[ver más](#)





Procedimientos por temas > Biodiversidad > Declaración de diligencia debida de los usuario...

Declaración de diligencia debida de los usuarios que soliciten una patente

Inicio del Procedimiento de Forma Electrónica

Descripción

Declaración de diligencia debida de los usuarios que soliciten una patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de conformidad con el artículo 14.3 del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización

- Información detallada del procedimiento
- Documento de Descripción del Procedimiento Telemático (170508 Manual DDD patente.pdf) (2324590)

Iniciación y efectos del silencio

Iniciado a solicitud del interesado sin efecto del silencio.

Datos de contacto

Correo electrónico: bzn-protocolonagoya@mapama.es

Normativa reguladora

- Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización
- REGLAMENTO (UE) No 511/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de abril de 2014 relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Responsable del procedimiento

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL

Código del Sistema de Información Administrativa

215913

Servicios telemáticos

Documentación necesaria para la solicitud electrónica

Formulario de solicitud electrónica (Diligencia d... (PDF 671 Kb.)



Documentación necesaria para la solicitud presencial

Formulario de solicitud presencial (Declaracionp...) (PDF 671 Kb.)



Ayuda sobre el procedimiento

Información para solicitar un procedimiento

Información para solicitar un procedimiento

ver más

¿Cómo realizo una solicitud electrónica de un procedimiento?

Para realizar una solicitud electrónica de un procedimiento, se debe pulsar en el...

ver más

¿Qué necesito para iniciar telemáticamente un procedimiento?

Para iniciar un procedimiento de forma electrónica mediante la solicitud genérica, es necesario...

ver más

<https://absch.cbd.int>

The Access and Benefit-sharing Clearing-house (ABSCH) is a platform for exchanging information on ABS and a key tool for facilitating the implementation of the Nagoya Protocol.



96 Parties to the Nagoya Protocol **3** Ratified, not yet Party **102** Non-Parties

National records

172 Countries - have published 179 - ABS National Focal Points	41 Countries - have published 53 - Competent National Authorities	51 Countries - have published 88 - Legislative, Administrative or Policy Measures	22 Countries - have published 26 - National Websites and Databases
5 Countries - have published 12 - Internationally Recognized Certificates of Compliance	14 Countries - have published 32 - Checkpoints	0 Countries - have published 0 - Checkpoint Communiqués	0 Countries - have published 0 - Interim National Reports on Implementation

Reference records

104 Virtual Library Records	46 Capacity-building Initiatives	17 Model Contractual Clauses, Codes of Conduct, Guidelines, Best Practices and/or Standards	2 Community protocols and procedures and customary laws
------------------------------------	---	--	--



Artículo 56. *Accesibilidad de la materia biológica.*

1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:

- a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
- b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.
- c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

- a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y
- b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Artículo 6. *Figura del experto independiente.*

1. El solicitante podrá realizar una petición a la Oficina Española de Patentes y Marcas hasta la finalización de los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente, para que el acceso a la materia biológica depositada al que se refiere el artículo 56 de la Ley se lleve a cabo únicamente a través del suministro de la muestra a un experto independiente. Este acceso se lleve a cabo en los siguientes plazos:

- a) Hasta la publicación de la mención de la concesión de la patente o, cuando sea aplicable,
- b) Durante veinte años desde la fecha de presentación, si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada.

2. Podrá ser nombrado como experto independiente, a los fines de lo previsto en el artículo 56 de la Ley:

- a) Cualquier persona física, siempre que el peticionario demuestre en el momento de hacer la petición que dicho nombramiento tiene la aprobación del solicitante de la patente.
- b) Cualquier persona física que tenga el reconocimiento de experto independiente por el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El nombramiento deberá ir acompañado de una declaración del experto independiente por la cual se compromete frente al solicitante a respetar lo establecido en el artículo 56 de la Ley, bien hasta que caduque la patente o bien hasta la fecha indicada en el párrafo b) del apartado 1 del presente artículo si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada. En este sentido, el peticionario de la muestra deberá ser considerado como un tercero y se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley.

3. La petición a la que se refiere el apartado 1 se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se comprobará que se ha presentado una solicitud de patente que se refiere a una materia biológica depositada y que el peticionario o el experto independiente nombrado por el solicitante están autorizados a recibir una muestra de dicho material.

Artículo 1. *Objeto de la Ley.*

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidad.
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

Título V. Solicitud y procedimiento de concesión.

Capítulo IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

Artículo 45. Solicitudes.

Artículo 46. Tramitación.

Artículo 47. Mantenimiento.

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

Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios

Artículo 45. *Solicitudes.*

1. Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, las de prórroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

2. Las solicitudes de certificados complementarios de protección y de su prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 46. *Tramitación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.

Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.

Artículo 47. *Mantenimiento.*

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.

Artículo 54. Presentación de la solicitud.

1. La solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga, se presentará en el modelo oficial, y deberá contener:

a) Cuando la solicitud se refiera a medicamentos:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (en adelante, Reglamento (CE) n.º 469/2009).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

b) Cuando la solicitud se refiera a productos fitosanitarios:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (en adelante, Reglamento (CE) n.º 1610/96).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

c) Cuando la solicitud se refiera a una prórroga de un certificado complementario de protección de medicamento:

i. Lo establecido en el artículo 8, apartado d), del Reglamento (CE) n.º 469/2009.

ii. Declaración responsable sobre el contenido de los documentos aportados con indicación de los Estados miembros de la Unión Europea a los que correspondan.

d) La firma del solicitante o de su representante.

2. La presentación de la solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 55. Examen de formalidades y publicación de la solicitud.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si se ha abonado la tasa por la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y si se reúnen los datos necesarios para la publicación previstos en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1610/96 o del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 469/2009. En caso de que se detecte algún defecto, se notificarán al solicitante, otorgándole un plazo de diez días desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que mejore la solicitud, con indicación de que si así no lo hiciera se denegará la solicitud.

2. Una vez superado el examen, dentro del plazo de tres meses la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud de certificado complementario de protección o de prórroga de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1610/96.

Artículo 56. *Examen de la solicitud.*

1. Una vez publicada la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y el producto a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 469/2009 y el Reglamento (CE) n.º 1610/96. No se comprobará de oficio si la autorización de comercialización es la primera autorización como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si se detectaran irregularidades en la documentación o si la solicitud o el objeto de la misma no reúnen las condiciones respectivamente establecidas en el Reglamento (CE) n.º 469/2009 o el Reglamento (CE) n.º 1610/96, se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si no los subsana se denegará la solicitud.

3. Cuando los defectos no se subsanen o se considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud de certificado complementario de protección o la solicitud de prórroga, indicando los motivos, y se publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 57. Concesión del certificado complementario de protección o de la prórroga.

Si la solicitud del certificado complementario de protección o de la prórroga y el producto al que se refiere cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el certificado o la prórroga y publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la resolución de concesión según lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 y en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1610/96.

Artículo 184. *Anualidades y tasa de mantenimiento.*

1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.

5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguiente.

Artículo 52.

Ley 11/1986

1. Los derechos contenidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

(Redactada conforme a la disposición final segunda Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios)

c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

MODELO DE UTILIDAD ("pequeña patente")

Ley 11/1986

TÍTULO XIV

Modelos de utilidad

Artículo 143

1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales.

Ley 24/2015

TÍTULO XIII

Modelos de utilidad

CAPÍTULO I

Objeto y requisitos de protección

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

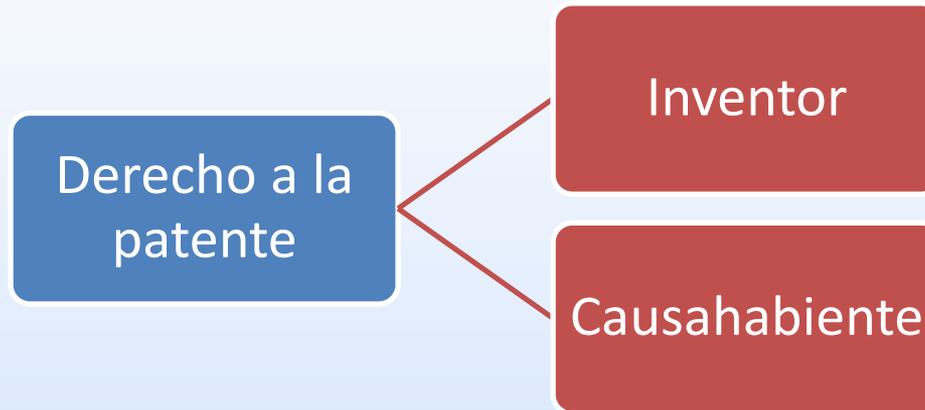
1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja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

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

Invenciones laborales, licencias y cesiones

Raquel Sampedro Calle
Jefe Área Jurídica, Patente Europea y PCT

Derecho a la patente



Presunción

Solicitante tiene derecho a la patente

- Obligación de declarar la forma de obtención del derecho cuando el solicitante no sea inventor
 - Contrato
 - Invención laboral
 - Sucesión...

Invenciones bajo relación de empleo o servicios



Presunción laboralidad

De las invenciones respecto de las que se solicita patente en el año tras cese de contrato

Inventiones bajo relación de empleo o servicios

Titularidad del empresario

Las invenciones:

→ realizadas durante la vigencia de un contrato o relación de empleo o de servicios

→ fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del contrato

Compensación:

- no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización,

- sí la tendrá si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

Invenciones bajo relación de empleo o servicios

Asumibles por el empresario

Las invenciones:

- relacionadas con la actividad profesional del empleado en la empresa y
- en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta

Compensación:

- compensación económica justa según:
 - 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.
 - podrá consistir en una participación en los beneficios por la explotación o por la cesión por parte de la empresa de sus derechos sobre dicha invención

Invenciones bajo relación de empleo o servicios

Titularidad del empleado

Resto de invenciones

Invenciones bajo relación de empleo o servicios

Obligaciones

Del empleado:

- informar al empresario de la conclusión de la invención
- mediante comunicación escrita
- con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan
- en el plazo de un mes

Consecuencias:

- incumplimiento  pérdida de los derechos

Invenciones bajo relación de empleo o servicios

Obligaciones

Del empresario en invenciones asumibles:

- comunicación escrita sobre su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización
- en el plazo de 3 meses desde la comunicación del trabajador

Consecuencias:

- Si asume titularidad pero no presenta la patente en un plazo adicional razonable fijado con el empleado
 - el empleado podrá presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario
- Si falta de comunicación escrita del empresario asumiendo titularidad
 - caducará el derecho del empresario y el empleado podrá presentar la solicitud de patente

Invenciones bajo relación de empleo o servicios

Derechos

Derecho del empleado a reclamar compensación

- por mejoras técnicas no patentables protegidas como secreto industrial que correspondan o sean asumibles por el empresario
- ofrezcan al empleador una posición ventajosa



Inventiones de personal investigador de UP y EPI

Obligaciones

Deber de Comunicación:

- Investigador

- 3 meses desde conclusión de la invención
- incumplimiento → pérdida derechos

- Organismo/Entidad Pública

- 3 meses desde comunicación del investigador
- comunicación de voluntad de mantener derecho sobre la invención (patente o secreto industrial)
- prohibición publicación resultado investigación
- falta comunicación → el autor tendrá derecho a solicitar la patente

Invenciones de personal investigador de UP y EPI

Derechos

- Organismo/Entidad Pública
 - Asumir la titularidad patente
 - mantener el secreto industrial
 - ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia de explotación o reservarse participación en beneficios
- Investigador
 - Participar en beneficios de explotación o de cesión
 - Ser titulares si la entidad les cede el derecho

Negocios jurídicos

Principios generales

Tanto la solicitud de patente como la patente son **transmisibles** y podrán **darse en garantía** o ser objeto de otros **derechos reales**, **licencias**, **opciones de compra**, **embargos**, **otros negocios jurídicos** o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

Aplicación **principios generales del derecho registral** (publicidad, calificación registral, cierre registral...).

Supresión de la exigencia del **documento público** en la formalización de transferencias y licencias

El contenido y límites de los contratos de licencia estarán sujetos a las normas nacionales o comunitarias de **Derecho de la Competencia**.

Clases de licencias obligatorias

Falta o insuficiencia de explotación

Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal

Necesidad de poner término a prácticas anticompetitivas

Motivos de interés público

Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública

Licencias obligatorias

Simplificación del procedimiento

Se simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias.

- Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM para acordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por las partes.
- A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.



La nueva Ley de Patentes y los Agentes de Propiedad Industrial

Alejandra González Fernández
Jefa de Área de Coordinación Jurídica

Novedades

I. Adaptación de normativa

II. Inscripción de Sociedades Profesionales

III. Reducción de cargas administrativas

IV. Deber de confidencialidad

V. Desarrollo de requisitos y condiciones para las traducciones P. Europea y PCT

I. ADAPTACIÓN DE NORMATIVA

Las modificaciones que ahora se introducen referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el **libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio**, regulando las normas básicas de **acceso y ejercicio de la representación profesional** en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el **reconocimiento de cualificaciones profesionales** 36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

III. INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Arts. 176 LP y 111 LP:

- único requisito: **un socio API**
- **Declaración responsable** (con nombre de la persona jurídica, número de identificación fiscal, domicilio social, domicilio a efectos de notificaciones, mención de que la persona jurídica está **inscrita como Sociedad Profesional** así como los datos del socio Agente de la Propiedad Industrial ejerciente)
- **Comunicación a OEPM** sobre **cambios en la condición del socio API** y en **denominación social**.

III. REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

Supresión de los requisitos de:

- Constitución de fianza a disposición de la Oficina
- Seguro de responsabilidad civil

IV. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

- Art. 176.5 LP. Inspirado en CPE.
- **Deber de confidencialidad y derecho a negarse a divulgar comunicaciones intercambiadas con sus clientes.**
- Alcanza a **representantes que no sean APIs.**

V. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LAS TRADUCCIONES

- D.F 5ª RLP: Previsión de **OM** del MINETAD previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el plazo de **12 meses** desde la fecha de entrada en vigor del RLP, que fije requisitos y condiciones en que otros habilitados, distintos de los facultados por los arts. 154.2 y 169.2 LP, podrán realizar las traducciones de patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes.
- En su defecto quedarán habilitados los profesionales cuya **titulación** habilite para la **realización de traducciones** en la lengua extranjera para la que se requiera la traducción, así como los que dispongan de un **grado que haya sido impartido íntegramente en la lengua** para la que se requiera la traducción.
- Garantías para la **autenticidad y fidelidad** de las traducciones.

Se mantiene:

administrativas

- Pruebas de aptitud para ser API
- Delegación de la representación
- Empleados y auxiliares de los APIs y representantes
- Formación continua



Muchas gracias



@OEPM_es



OEPM



OEPM

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)