



# **LA LEY 24/2015 DE PATENTES, ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE**

*TRABAJO DE FIN DE GRADO*

*2015/2016*

*TRABAJO REALIZADO POR: Lidia Terés Sotés*

*DIRIGIDO POR: Miren Igone Altzelai*

**GRADO EN DERECHO - UPV /EHU**

## ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. LA LEY 11/1986, DE PATENTES .....	5
2.1 SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE.....	6
2.2 EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA.....	10
3. LA LEY 24/2015 DE PATENTES.....	11
3.1 LAS CAUSAS QUE HAN MOTIVADO LA REFORMA .....	12
3.1.1 LA INFLUENCIA INTERNACIONAL .....,.....	12
3.1.2 EL FRACASO DEL SISTEMA CON EXAMEN PREVIO DE LA LEY 11/1986 .....	19
3.1.3 LA OEPM EN EL MARCO DEL PATENT COOPERATION TREATY (PCT) .....	20
3.2 LOS OBJETIVOS.....	22
3.3 EL NUEVO SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE.....	23
3.3.1 SOLITUD DE LA PATENTE.....	24
3.3.2 PATENTABILIDAD, PRESENTACIÓN Y PRIORIDAD.....	26
3.3.3 EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y CONCESIÓN DE LA PATENTE.....	27
3.3.4 OPOSICIONES Y RECURSOS.....	29
4. ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIVADOS DEL MARCO JURÍDICO ACTUAL.....	30
4.1 LA NULIDAD POR FALTA DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.....	31

4.2 LAS PATENTES FARMACEUTICAS.....	35
5. VALORACIÓN DE LA REFORMA.....	41
6. CONCLUSIONES .....	44
7. BIBLIOGRAFÍA.....	46

# 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente y después de treinta años con la Ley 11/1986 en vigor, se ha producido un cambio importante en la materia de regulación de patentes. Desde 2014 con la presentación de su Anteproyecto se ha ido perfilando un nuevo sistema en esta materia con la introducción de una nueva. Esta es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes que entrará en vigor el 1 de abril de 2017<sup>1</sup>. La Ley 11/1986 no se ha mantenido intacta a lo largo de sus años de vigencia sino que ha sufrido modificaciones puntuales que han permitido adaptarla a las necesidades que se imponían desde la normativa comunitaria e internacional. Pero la naturaleza y el volumen de los cambios que eran necesarios y que debían de ser abordados han fomentado la necesidad de que se introduzca dentro del sistema español una nueva ley junto con su reglamento para regular la materia. La Ley 11/1986 también ha venido acompañada de un Reglamento durante su vigencia. Fue introducido mediante el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre para la ejecución de la Ley de Patentes.

En este sentido los cambios más significativos que se van a introducir con esta nueva Ley recaen en la concesión rápida de patentes sólidas mediante la reducción de cargas administrativas y la aceleración de los procedimientos, el acceso por parte de los solicitantes a información relevante para poder tomar la decisión de patentar en otros países e internacionalizar la empresa. Se reducirá en un 50% la tasa de la solicitud, búsqueda de patentes y examen para determinados emprendedores y Pymes y las Universidades públicas perderán el privilegio de no pagar tasas por sus patentes a la OEPM pero tendrán derecho a una bonificación del 50% en las tasas de obtención de la patente y tasas de manteniendo pudiendo llegar al 100% si se explota económicamente. En cuanto a las invenciones laborales se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos reconocidos al empresario y el empleado y se busca un mayor equilibrio entre el deber de información y el de repuesta entre ellos. Se simplifica la regulación de las licencias obligatorias y se incluyen los Certificados Complementarios de Protección (CCP) entre los títulos de protección. Entre los fines de la OEPM aparecen el impulso y desarrollo de la mediación y el desempeño como institución arbitral de las funciones para

---

<sup>1</sup> Vid. Disposición Final Novena Ley, 24/2015 de Patentes

la solución de conflictos en materia de Propiedad Industrial<sup>2</sup>. Pero sin duda el eje de la reforma ha sido la reforma del sistema de concesión estableciendo un único procedimiento con examen previo de la novedad y la actividad inventiva. Por su gran importancia y por constituir, según la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, la parte fundamental de la reforma vamos a centrar nuestra atención a lo largo del desarrollo de este trabajo en esta específica parte de la nueva Ley 24/2015.

Con este nuevo procedimiento dejamos atrás el sistema “a la carta” donde el interesado podía elegir si quería que la tramitación de su patente se llevara a cabo mediante el procedimiento general de concesión o mediante el examen previo y nos adentramos en un sistema donde sólo podrá llevarse a cabo mediante el sistema con examen previo de concesión. A pesar de que en la Ley 11/1986 ya se preveía la introducción paulatina de este procedimiento, la realidad ha sido que ha hecho una nueva ley para implantarlo definitivamente y que además durante la vigencia de esta Ley de 1986 sólo una minoría optaba por el sistema con examen previo.

El principal objetivo de este trabajo es analizar la nueva Ley de Patentes 24/2015 en su aspecto más importante: el procedimiento único de concesión. A través de estas páginas se pretende, por un lado, dar a entender cómo hemos evolucionado de un sistema “a la carta” a un sistema único de concesión y, por otro, dar respuesta o al menos llegar a comprender por qué en España se han concedido títulos de propiedad Industrial que carecían de los requisitos de patentabilidad y que no eran títulos sólidos. Para ello es necesario que comencemos con una referencia breve a la Ley de Patentes de 1986 y sus dos procedimientos para después entrar en profundidad con las causas que motivaron la reforma y la influencia internacional. Continuaremos con los objetivos de la nueva Ley y el análisis del nuevo sistema con examen previo y por último trataremos de enfocar el futuro que se augura con la nueva regulación y aportar mis conclusiones al respecto de este tema.

Por lo tanto, pasaremos por abordar el análisis de ambas leyes, aunque entraremos a analizar en mayor profundidad la Ley 24/2015. Asimismo, trataremos de explicar la situación española que nos ha llevado a tener que introducir una nueva ley, que entrará en vigor en 2017 tras un periodo de *vacatio legis* de dos años. En definitiva trataremos de

---

<sup>2</sup> LAS CLAVES DEL DERECHO, “Aprobado el Proyecto de Ley de Patentes”, *Las claves del Derecho- Propiedad Industrial e intelectual*, 21/07/2015- Invenciones (España).

señalar los puntos débiles que no satisficieron las necesidades que se impusieron años atrás.

La razón que ha motivado el desarrollo de este trabajo de fin de grado reside en la importancia de la concesión de un derecho de exclusiva a través del título de la patente, ya que tiene una relevancia mayor que la del simple reconocimiento de una actividad inventiva. Este derecho tiene proyección económica y de mercado e influye en la investigación y la motivación de desarrollo por parte de las empresas. Hasta este momento se han estado concediendo en España títulos que no contenían los requisitos mínimos para ser verdaderos títulos de Propiedad Industrial y era necesario abordar este problema jurídico y darle solución. Es por eso que considero que la parte fundamental de este trabajo se debe centrar en el análisis del sistema de concesión y comprobar en qué medida el nuevo procedimiento con examen previo de novedad influye en la concesión de títulos de patente sólidos y eficientes.

## 2. LA LEY 11/1986 DE PATENTES

En el contexto de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea se promulgó la Ley de Patentes de 1986 que supuso una gran reforma en el sistema de patentes español. Era una Ley de corte moderno y similar en su concepción y terminología a las leyes que estaban en vigor en Europa. Esta ley tenía en cuenta que una ley española debía tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país impulsando así la innovación tecnológica y la competitividad en la industria. Con esta ley se intentaba adaptar la regulación a la evolución internacional y comunitaria y combinar la estabilidad de su marco regulador con cambios que eran necesarios<sup>3</sup>. Se pretendía instaurar un nuevo Derecho de patentes en España que fuera implantándose de manera progresiva cambiando la regulación existente.

La finalidad de esta ley fue modernizar la anterior regulación de 1929 que había quedado obsoleta y homogeneizar la regulación al Derecho europeo de Patentes constituido por el Convenio de Múnich de 1973. España se adhirió a este Convenio el 10 de julio de 1986

---

<sup>3</sup> Ley 11/1896, de Patentes (BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 1986, p. 11188)

y entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año con posteriores modificaciones en los años sucesivos. Con este Convenio los Estados deseaban reforzar la cooperación entre los Estados europeos en el campo de la protección de las invenciones mediante un procedimiento único de concesión de patentes y reglas uniformes para regir la materia.

## 2.1 SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE

En el desarrollo de este trabajo vamos a centrar nuestra atención en el procedimiento de concesión de patentes<sup>4</sup> como eje principal en la nueva reforma. Para ello comenzaremos con el análisis de manera más general del sistema que se implantó con la Ley 11/1986. En este sentido la Ley de 1986 supuso un paso importante en cuanto a su anterior regulación de 1929 en su Estatuto de Propiedad Industrial (en adelante EPI). Mientras que en 1929 el procedimiento que se contemplaba era de simple depósito sin entrar a examinar los requisitos formales y sin exigencia de requisito de actividad inventiva, en la Ley 11/1986 se estableció un sistema “a la carta” donde el interesado podía elegir entre un procedimiento general o un procedimiento con examen previo. Esta opción no se presentó desde el inicio de la introducción de la Ley 11/1986 sino que fue introducido posteriormente mediante el Real Decreto Ley 8/1998 de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, que dejaba en manos del solicitante decidir el procedimiento que quería seguir a la hora de tramitar la solicitud de la patente. Posteriormente y siguiendo lo que establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/1986 se comenzó con la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las patentes del sector de la alimentación mediante el Real Decreto 812/2000 de 19 de mayo y seguidamente a través del Real Decreto 996/2001 de 10 de septiembre se terminó aplicando el sistema de concesión de patentes con examen previo para el resto de sectores.

El procedimiento que se contempla en esta Ley comienza con la solicitud de la patente y el pago de la tasa correspondiente (art. 21 ss. Ley 11/1986). La fecha de presentación de

---

<sup>4</sup> Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm.73, miércoles 26 de marzo de 1986 p.11190-11193)

la solicitud se establece en el momento en que se entrega la documentación necesaria establecida por la Ley ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Dentro de los ocho días siguientes el Registro de la Propiedad Industrial notifica al interesado el rechazo de la solicitud cuando no cumpla con los requisitos para obtener una fecha de presentación (artículo 30 Ley 1986) o cuando no se hubiera abonado la tasa correspondiente (art. 31 Ley 11/1986) y se le otorga un plazo de dos meses para que subsane los defectos o efectúe las alegaciones necesarias frente a dicha objeción (art. 18 Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986)<sup>5</sup>. En caso de que no se subsanen o de que su objeto no sea patentable se denegará la solicitud de la patente total o parcialmente (artículo 31.4 Ley 11/1986). En caso contrario, cuando no existan defectos que impidan la concesión o cuando esos defectos hayan sido subsanados se procede por parte del interesado a la solicitud del Informe sobre el Estado de la Técnica (en adelante IET) (artículo 31.5 Ley 11/1986). A este informe nos referiremos más concretamente en el siguiente apartado.

El interesado tiene que solicitar la realización del IET, dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación, junto con el pago de la tasa correspondiente puesto que de no ser así se entenderá que se retira la solicitud de concesión de patente (art. 33 Ley 11/1986). Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación y una vez elaborado este IET, el Registro publicará un folleto con dicho informe así como la solicitud de la patente si todavía no estuviera publicada dentro del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI) y se dará traslado al solicitante de la patente (art. 32 Ley 11/1986).

Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del IET, le corresponde al solicitante elegir el procedimiento que desea seguir para la tramitación de su solicitud: ya sea el procedimiento general de concesión o bien el procedimiento con examen previo (art. 36.3 y 39 Ley 1986). Si no se elige expresamente una de las dos alternativas se entiende que el solicitante se inclina a seguir por el procedimiento general de concesión<sup>6</sup>. Ambos aparecen recogidos dentro del Título V de la Ley 11/1986 divididos en dos Capítulos. El Capítulo II hace referencia al procedimiento general de concesión concretamente entre

---

<sup>5</sup> Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes (BOE núm. 261, viernes 31 de octubre de 1986 p. 36434)

<sup>6</sup> Ángel SAN SEGUNDO, Eduardo MARTIN PEREZ, Miguel Ángel Rodríguez Andrés, *Cómo proteger los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en el Sector TIC*, Fundación EOI, 2007, p.80

los artículos 30 a 38 de la Ley 11/1986. El procedimiento de concesión con examen previo está regulado en el Capítulo II en los artículos 39 y 40 de la Ley 11/1986.

Grosso modo, una vez que el solicitante ha optado por el procedimiento general tras la elaboración del IET, cualquier persona podrá formular observaciones al contenido del IET (art. 36.1 Ley 11/1986) debidamente razonadas y documentadas en el plazo de dos meses contados a partir del anuncio en el BOPI (art. 30.1 Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986). Luego se dará traslado al solicitante de los escritos para que formule las observaciones que estime convenientes al IET y frente a las observaciones presentadas por los terceros o modifique las reivindicaciones en su caso (art. 36.2 Ley 11/1986), en el plazo de dos meses (art.30.2 Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986).

Lo más llamativo del procedimiento general de concesión de la patente y que demuestra la principal carencia y el problema jurídico del sistema es que independientemente del contenido del IET y a pesar de que sea desfavorable, la solicitud se concede siempre que el solicitante continúe con el proceso (art. 37.1 Ley 11/1986).

El RPI concederá la patente, sin perjuicio de tercero y sin garantía de Estado en cuanto a la validez de la misma), mediante un anuncio en el BOPI y poniendo a disposición de terceros los documentos de la tramitación, el IET y sus observaciones y comentarios así como las modificaciones en las reivindicaciones en caso de que se hubieran producido (art. 37 Ley 11/1986). Además se editara un folleto de venta al público por cada patente concedida (art.38 Ley 11/1986).

Por otro lado, el procedimiento de examen previo tiene sus propias peculiaridades (art. 39 Ley 11/1986). Es destacable que una vez solicitada la tramitación de la patente con examen previo sólo se considerará válida tras el pago de la tasa, se publicará en el BOPI y será irrevocable. Tras la publicación del IET y formulada la petición de tramitación por el sistema de examen previo de concesión, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente alegando la falta de los requisitos exigidos para la concesión durante dos meses de plazo. Sin embargo, no podrá alegar que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente. Una vez pagada la tasa correspondiente a la petición de la realización del examen, el RPI procederá a examinar la suficiencia de la descripción, novedad y actividad inventiva de la patente. Se dará trasladado al solicitante del resultado del examen y de las oposiciones presentadas al solicitante En caso de que no se hayan

presentado oposiciones y de que del examen no haya resultado la falta de ningún requisito, la OEPM concederá la patente

Por el contrario, si se han presentado oposiciones o el examen previo realizado por la OEPM determina que falta algún requisito para proceder a la concesión de la patente, el solicitante podrá subsanar los defectos formales, modificar las reivindicaciones si fuera necesario y contestar a las alegaciones en el plazo de dos meses.

Cuando el solicitante no realice ningún acto para contestar a las objeciones de la OEPM o de los terceros, se denegará total o parcialmente la patente. Por el contrario, si se contestaran a las objeciones, la OEPM mediante resolución motivada tras la recepción de la contestación, concederá total o parcialmente la patente. Cuando esta resolución declare que faltan requisitos de forma o que no es patentable, el interesado tendrá el plazo de un mes para formular alegaciones y tras este plazo se resolverá con carácter definitivo sobre la concesión de la patente. La concesión de la patente se publicará en el BOPI, sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez, incluyéndose una mención destacada de que ha sido concedida mediante el procedimiento de examen previo y junto a la impresión de un folleto para la venta al público de la patente concedida (art. 40 Ley 11/1986).

Por lo tanto, lo que diferencia un procedimiento de otro es que en el procedimiento de examen previo se procede al examen de los requisitos de patentabilidad, es decir, a un verdadero examen riguroso que acabará concediendo o no un título sólido de patente. En cambio, en el procedimiento general de concesión no se examinan los requisitos de novedad y actividad inventiva (art. 31 Ley 11/1986). Pero como ya se ha advertido, Queda en manos del solicitante decidir cuál de los dos procedimientos pretende llevar a cabo.

A pesar de que éste sea un aspecto criticable del sistema, debe reconocerse que en su tiempo supuso un avance ya que anteriormente con el sistema de simple depósito del EPI, la Administración aceptaba las manifestaciones del peticionario y su afirmación de que la invención reunía todos los requisitos para que se concediera la patente. Entonces las patentes se concedían sin examen de novedad o utilidad que se dejaba bajo la responsabilidad del peticionario. Esto originaba que el sistema fuera barato y rápido pero con el grave inconveniente de que las patentes pudieran ser atacadas de manera sencilla

con éxito si esa patente ya estaba en vigor o ya existía en el estado de la técnica. Esto es lo que se conocía como las “patentes blandas”<sup>7</sup>.

## 2.2 EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Como ya hemos avanzado, debemos de hacer una mención al IET que fue introducido en nuestro país con el objetivo de que se concedieran títulos sólidos de propiedad industrial que pudieran explotarse en régimen de monopolio y que transfirieran el conocimiento sobre la tecnología existente en el mercado<sup>8</sup>. Se trataba del paso intermedio entre el procedimiento general de concesión y el procedimiento con examen previo<sup>9</sup>.

El IET significó un paso adelante para la institución de un sistema de concesión con examen previo y que comprende un estudio de “todo lo que antes de la fecha de presentación de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral o por cualquier otro medio” (artículo 6.2 Ley 11/1986). La Disposición Transitoria Cuarta estableció la introducción progresiva y escalonada del IET en los diferentes sectores de la técnica y no fue hasta el año 1991 cuando se introdujo la obligación de presentar un IET de la técnica para todos los sectores mientras que un año antes sólo se había introducido en los sectores de la agricultura y la alimentación (RD 471/1990 de 6 de abril).

Teniendo en cuenta que como ya hemos dicho, el IET era el paso intermedio entre el procedimiento general de concesión y el procedimiento con examen previo, la Disposición Transitoria Quinta dejaba establecido que se iría aplicando progresivamente

---

<sup>7</sup> Malcom BAIN, Manuel GALLEGO RODRIGUEZ, Manuel MARTINEZ RIBAS, Judit RUIZ SANJUAN, *Aspectos legales y de explotación del software libre Parte I*, Eureka Media SL, Barcelona, 2004, p. 153

<sup>8</sup> Alberto ALONSO UREBA, María ENCISO ALONSO-MUÑEMER, Ana MUÑOZ PEREZ, *Código de Comercio y leyes mercantiles*, La Ley grupo Wolters Kluwer, 2012, p.404.

<sup>9</sup> Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo (BOE núm. 218, martes 11 de septiembre 2001, p.34130)

a los distintos sectores el procedimiento de concesión con examen previo siempre que se les hubiera aplicado durante seis meses las normas relativas al IET. Ya se ha dejado constancia anteriormente de la progresiva introducción del examen previo en los distintos sectores de la técnica.

Para impulsar la innovación tecnológica y proteger los resultados de la investigación fue necesario instaurar un sistema de “patentes fuertes” de manera que la industria viera compensado su esfuerzo investigador con una protección real de sus invenciones. Esta protección solo es posible cuando se realiza un estudio de la novedad y de la actividad inventiva del objeto de la patente que se basa en el estado de la técnica.<sup>10</sup>.

### 3. LA LEY 24/2015 DE PATENTES

Sin embargo, la realidad ha cambiado desde la implantación de la Ley 11/1986 y esto ha hecho necesaria una actualización general de la normativa. Debido a los numerosos preceptos afectados y a la naturaleza de los cambios ya no es suficiente con una reforma parcial de la Ley 11/1986 debido a que algunos de ellos incluso remiten a disposiciones derogadas. Todos estos aspectos hacen que sea necesaria la entrada en vigor de una nueva ley que suponga mayor claridad normativa y simplificación de la regulación<sup>11</sup>. No obstante, esta nueva Ley 24/2015 cuyo anteproyecto se aprobó el 17 de noviembre de 2014 y fue publicada en el BOE el 25 de julio de 2015 no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017 (en adelante la Nueva Ley de Patentes).

La *vacatio legis* de esta Ley supone un largo tiempo de espera de dos años para la introducción real de la misma dentro del sistema español. Es un periodo de tiempo poco habitual pero motivado por la extrema complejidad de la nueva ley y su dificultad en la aplicación de la misma. La realidad en el sistema de patentes va a ser modificado en profundidad y por ello se ha considerado necesario que las empresas y usuarios del

---

<sup>10</sup> Paloma PEREZ SÁNCHEZ, Asunción SOBREDO GALANES, *Industria farmacéutica y patentes*, Grafoffset S.L, Madrid, 1990, p.18-19.

<sup>11</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de patente (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015) Págs.62771-62773)

sistema tengan tiempo para poder adaptarse a los cambios que se impondrán en la materia<sup>12</sup>. Además la Ley va acompañada de un Reglamento que también será desarrollado en este periodo de tiempo para que en el momento de entrada en vigor de la Ley pueda ponerse en marcha simultáneamente el Reglamento<sup>13</sup>.

### 3.1 CAUSAS QUE HAN MOTIVADO LA REFORMA

La implantación de una nueva ley en materia de patentes no ha venido motivado por una sola causa. Han sido varias las razones las que han llevado a la implantación de una nueva Ley en el sistema de patentes y a que no fuera suficiente con la modificación parcial de la anterior Ley 11/1986. En el Preámbulo de la propia Ley 24/2015 ya se hace alusión a varios factores que han influido en la reforma, a los cuales vamos a referirnos a continuación.

#### 3.1.1. INFLUENCIA INTERNACIONAL

Una de las principales causas que han influido en la necesidad de la implantación de esta nueva Ley ha sido la influencia de los factores internacionales en el panorama español. En los últimos tiempos asistimos a un importante desplazamiento de los procedimientos de concesión de patente nacionales a procedimientos internacionales, con un considerable

---

<sup>12</sup> Andrea GARCÉS, “La nueva Ley de Patentes”, Legal Today, 4 de febrero de 2016. Disponible en: [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop\\_industrial/la-nueva-ley-de-patentes](http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/la-nueva-ley-de-patentes) (consultado por última vez el 10 de marzo de 2016)

<sup>13</sup> Antonio CASTÁN, *una ley de patentes ¿para dentro de dos años?*, ELZABURU, Propiedad Industrial e Intelectual, 11 de septiembre de 2015. Disponible en: <http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/09/un-nueva-ley-de-patentes-para-dentro-de.html> (Consultado por última vez el 10 de marzo de 2016).

aumento en número y proporción de las patentes tramitadas a través del procedimiento internacional. Así pues, para comprender y contextualizar el sistema de obtención de una patente, creemos conveniente hacer una breve referencia a las diferentes vías por las que se puede optar para conseguir ser titular de este derecho de exclusiva. Recordemos que Existen tres procedimientos para la obtención de una patente: la vía nacional, la europea y la vía internacional o PCT.

La vía nacional viene regulada todavía por la Ley 11/1986 mediante la presentación de una solicitud individualizada de cuya tramitación se encarga la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es posible obtener protección en otros países pero para ello es necesario repetir el proceso de solicitud en los Estados en los cuales se está interesado en obtener ese derecho de exclusiva sobre la patente<sup>14</sup>.

La vía europea permite que mediante una única solicitud se obtenga el derecho exclusivo de patente en los países que aparezcan designados en la solicitud siempre que esos países sean parte del Convenio de la Patente Europea. Actualmente son 38 los países miembros<sup>15</sup>. Este Convenio es un Tratado Internacional que fue adoptado en 1973 y entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986. Mediante este Convenio se creó la Organización Europea de Patentes con el objetivo de instaurar un sistema de patentes uniforme que contribuyera a la protección de este derecho en varios Estados y contribuir a la reducción de los costes económicos mediante la agilización de los largos procesos de concesión en los Estados donde se pretende conseguir la protección.

Las solicitudes se dirigen a la Oficina Europea de Patentes desde los diferentes Estados y es esta Oficina la que se encarga de la tramitación con la sujeción a un Derecho único que establece unos requisitos de patentabilidad uniformes y que coinciden con los requisitos que se exigen en las legislaciones nacionales en esencia. Además el Convenio de la

---

<sup>14</sup> María Luisa LLOBREGAT HURTADO, “Breve referencia a la concesión de la patente europea” en Temas de Propiedad Industrial (La Ley grupo Wolter Kluwer, Madrid, 2007, p.365-368)

<sup>15</sup> Se recuerda al lector que los miembros actuales del Convenio de la Patente Europea son: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Patente Europea establece ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes europeas concedidas a través de este instrumento.

El procedimiento presenta ciertas singularidades respecto a la vía nacional que no entraremos a detallar por no ser objeto del tema que estamos tratando. Aun así, merece la pena destacar que los documentos deben traducirse y realizar todos los trámites en alguna de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes (inglés, francés o alemán).

La obtención de la patente europea confiere a su titular en cada Estado para el que se haya concedido la patente, los mismos derechos otorgados a las patentes nacionales concedidas en cada uno de esos Estados. Así, En cada uno de los Estados para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado<sup>16</sup>. Puede ser concedida para todos los Estados contratantes del Convenio, para varios o para uno solamente y tal y como ya hemos apuntado anteriormente, cuenta con la ventaja de ser económicamente más rentable que la tramitación individual en cada uno de los distintos Estados.

La última de las tres vías para la obtención de una patente es la vía internacional o PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Precisamente uno de los motivos que han impulsado la reforma es la posibilidad de que España puede ser designada o elegida en las solicitudes internacionales en virtud del PCT siendo la OEPM la Administración encargada de realizar la búsqueda y el examen preliminar internacional en el marco del Tratado. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un Tratado multilateral en vigor desde 1978 administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)<sup>17</sup> pero al cual España se adhirió en 1989. Los Estados adheridos al Tratado constituyen una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones. Con el PCT se puede solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente en un gran número de países, sin tener que cursar por separado varias solicitudes de patentes nacionales.

---

<sup>16</sup> Real Decreto 2424/1986 de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. (BOE núm.283, miércoles 26 de noviembre de 1986, p.39247-39249)

<sup>17</sup> Página oficial de la OMPI disponible en <http://www.wipo.int/portal/es/>

El PCT establece un sistema por el que la presentación de una solicitud produce los mismos efectos que un depósito nacional regular en cada uno de los Estados designados en dicha solicitud y de esta manera facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones.

Pero no constituye propiamente un procedimiento de concesión de patentes. Se trata de un sistema internacional en el que de manera uniforme se desarrollan una serie de actos y trámites, pero son los Estados designados los que finalmente conceden o deniegan la solicitud.

El procedimiento cuenta con dos fases. Hay una fase internacional donde interviene la Oficina receptora, la Oficina Internacional de la OMPI, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional. En el caso de España esta fase se puede desarrollar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Además, hay otra fase nacional ante las oficinas nacionales de los estados designados o elegidos.

En el año 2015 se solicitaron 2882 ,de las cuales se concedieron 2423 patentes, mientras que en 2014 se solicitaron un total de 3031 y en 2013 se solicitaron 3131. Esto representa un descenso del 4.92% respecto del año 2015 al año 2014 y un descenso del 3.26% respecto del año 2014 con el año 2013<sup>18</sup>. Este descenso podría estar relacionado con el uso cada vez más generalizado de la patente por vía europea como alternativa a la vía nacional por parte de las empresas ya que buscan proteger las invenciones en el exterior como estrategia de desarrollo de sus negocios así como también podría estar influida por el descenso de inversión en I+D+i por parte de las Administraciones Públicas<sup>19</sup>.

Otra de las causas del ámbito internacional que han motivado la reforma ha sido la consideración de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía

---

<sup>18</sup> Datos extraídos de la Oficina Española de Patentes y Marcas: “*La OEPM en cifras 2015*”. Disponible en:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/La\\_OEP\\_M\\_en\\_Cifras\\_2015.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEP_M_en_Cifras_2015.pdf)

<sup>19</sup> PONS PATENTES Y MARCAS, “*Las solicitudes de patentes caen en España un 6%, el doble que en 2014*”, Pons Patentes y Marcas, 2015. Disponible en: [https://www.ponspatentesymarcas.es/np/20160113\\_np\\_balance\\_marcas\\_patentes.pdf](https://www.ponspatentesymarcas.es/np/20160113_np_balance_marcas_patentes.pdf) (consultado por última vez 12 de marzo de 2016)

globalizada con la integración de la Propiedad Industrial a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) adoptado en las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994) donde también se celebró el acuerdo sobre la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>20</sup>. Este Acuerdo fue celebrado en Marrakech en 1994 pero España se adhirió el 1 de enero de 1995 y tiene que ver con las normas sobre derechos de propiedad intelectual y la adquisición y mantenimiento de estos derechos<sup>21</sup>. Este Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos derivados de la propiedad intelectual en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. Se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a los demás Miembros de la OMC. De esta manera, se busca un equilibrio entre los beneficios a largo plazo fomentando la creación y la invención especialmente cuando expira el plazo de protección de las creaciones y pasan a ser de dominio público y los beneficios a corto plazo reduciendo costes mediante diferentes excepciones. Actualmente, cuando surgen diferencias comerciales en materia de propiedad intelectual se puede recurrir al sistema de solución de la OMC<sup>22</sup>.

Finalmente El Derecho de Patentes desarrollado en el ámbito europeo también ha influido notoriamente en España fomentando la necesidad de la nueva Ley. Ha tenido repercusión el Acta de revisión del Convenio de la Patente Europea en el año 2000 como modificación más importante del Convenio de Múnich sobre la concesión de patentes europeas del año 1973. Pero también deben mencionarse la Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas<sup>23</sup>, la creación de Certificados Complementarios de Protección para medicamentos y productos fitosanitarios y la ratificación de España al

---

<sup>20</sup> Página oficial OMC <https://www.wto.org/indexsp.htm>

<sup>21</sup> SILVA REPETTO y CAVALCANTI, “Introducción al Acuerdo sobre los ADPIC: contenido”, Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, disponible en: en <http://www.fao.org/docrep/003/x7355s/x7355s02.htm> (consultado por última vez el 23 de marzo de 2016)

<sup>22</sup> Declaración de Marrakech de 15 de abril de 1994. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/marrakesh\\_decl\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/marrakesh_decl_s.pdf) (Consultado por última vez el 23 de marzo de 2016)

<sup>23</sup> Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 213/13, 30 de julio de 1998)

Tratado sobre el Derecho de Patentes en octubre de 2013<sup>24</sup> en octubre de 2013 (PTL) que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales; armoniza los requisitos de forma estipulados por las oficinas nacionales y regionales así como también se ocupa de agilizar los procedimientos de obtención y vigencia de las patentes<sup>25</sup>.

Un tema de actualidad aún sin resolver en el marco de Europa relativo a la Propiedad Industrial sigue siendo el sistema de la patente unitaria. Se trata de un título que conferirá protección uniforme a la mayoría de los Estados de la Unión Europea aunque no a todos<sup>26</sup>. Tras el fracaso de los ensayos que se han venido realizando a lo largo de los años para implantar un sistema de patentes única en el ámbito de la Unión Europea, un grupo de Estados miembros de la UE y partes contratantes del CPE han impulsado la creación de un sistema de patente unitaria con efectos en los Estados miembros de la UE. El Consejo adoptó la Decisión<sup>27</sup> para la creación de la protección unitaria mediante patente y este proyecto ha sido suscrito por veinticinco Estados de la UE quedándose fuera del mismo España e Italia. El sistema de la Patente Europea Unitaria pretende estimular el progreso científico y técnico en el ámbito de la UE facilitando el acceso a la protección de las creaciones técnicas mediante patentes obtenidas con un mejor coste pero con mayor seguridad. Además se amplían las vías de tutela de las creaciones. Así los autores podrán no solo acogerse a las formas de protección clásicas sino que también tendrán acceso a la

---

<sup>24</sup> Instrumento de Adhesión del Tratado sobre el derecho de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000. (BOE núm, 242, miércoles 9 de octubre de 2013, Sec. I, p. 82366)

<sup>25</sup> OMPI, “*Qué es el PLT?*”, disponible en: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo\\_pub\\_1450plt.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo_pub_1450plt.pdf) (consultado por última vez el 13 de marzo de 2016)

Organización Mundial de la Propiedad Industrial, consultado por última vez el 23 de marzo de 2016 en [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo\\_pub\\_1450plt.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo_pub_1450plt.pdf)

<sup>26</sup>Se recuerda al lector que los países que han suscrito la Patente Unitaria Europea son: Bélgica, Bulgaria, República checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido

<sup>27</sup> Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (Diario Oficial de la Unión Europea, L76/53, 23 de marzo de 2011).

vía de la Patente Europea con efecto Unitario (PEU) para los Estados UE participantes en la cooperación reforzada o la Patente Europea (PE) para los Estados UE no participantes en la cooperación pero contratantes del CPE<sup>28</sup>. Tiene especial relevancia en este aspecto la decisión de España de no adherirse a este proyecto y su oposición por motivos de discriminación lingüística ya que las lenguas oficiales que se han establecido para la tramitación de la patente europea unitaria son: el francés, inglés y alemán dejando fuera la lengua española. En este sentido España presentó un recurso contra la Decisión 2011/167/UE del Consejo que fundamentó en base a la discriminación de la lengua española y solicitó la anulación del Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección unitaria mediante la Patente Unitaria Europea. España apostó en el recurso por el establecimiento del inglés como único idioma oficial puesto que se ha dejó fuera de los posibles idiomas a utilizar dentro del procedimiento la lengua española a pesar de ser una lengua con gran peso a nivel mundial.

Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este recurso dando la espalda a España en una sentencia de 5 de mayo de 2015<sup>29</sup>. España sostuvo que el Consejo vulneraba el principio de no discriminación con la adopción del Reglamento porque perjudicaba a las personas cuya lengua no fuera una de las lenguas oficiales adoptadas para el procedimiento, creando una desigualdad de trato entre los ciudadanos y las empresas por la dificultad de comprender los textos redactados en otro idioma y la inseguridad jurídica que eso implica. El TJUE justificó su negativa al recurso en motivos económicos alegando que el uso de todas las lenguas de los Estados Miembros solamente encarecería el procedimiento, lo haría menos sencillo y consecuentemente jurídicamente más inseguro.

---

<sup>28</sup> Manuel BOTANA AGRA, “*La Patente Europea con efecto unitario (PEU)*” en Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo XXXIII (2013), p.345-355.

<sup>29</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) España/Consejo C-274/11 y C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240

3.1.2. EL FRACASO DEL SISTEMA CON EXAMEN PREVIO DE LA LEY  
11/1986

Otro de los motivos que han fomentado la promulgación de esta nueva Ley de Patentes ha sido el fracaso del sistema de examen previo dentro de la Ley de 1986. Cuando se instauró esta Ley de 1986 se pretendía implantar un sistema progresivo de concesión de patentes con examen previo donde los usuarios hicieran uso del mismo para la obtención de sus derechos de exclusiva. Anteriormente con el EPI se concedían títulos a los que denominaban “patentes blandas” porque se trataba de un sistema de simple depósito donde no se revisaba si contenían los requisitos necesarios de patentabilidad y consiguientemente se entregaban títulos que no eran sólidos.

El posterior sistema de 1986 quería dejar atrás la concesión de “patentes blandas” y es por eso que se instauró el “sistema a la carta” donde el interesado podía elegir para tramitar su solicitud entre: el procedimiento general de concesión y el procedimiento de examen previo.

Mediante el procedimiento general de concesión no se prejuzgaba la novedad ni la actividad inventiva pero con la introducción del IET, como paso intermedio más avanzado que el procedimiento de simple depósito de 1929, el interesado y los terceros podían acceder a datos y documentación en poder de la OEPM que les facilitarían la posibilidad de perseguir la nulidad de la patente. A través de este procedimiento, la OEPM realiza la búsqueda de patentes anteriores para comprender y analizar de qué manera afectan a la patentabilidad de la invención solicitada. Tras realizar esa búsqueda la OEPM lo plasma en el IET pero lo más relevante es que con independencia del contenido de este Informe, se acaba concediendo el título de la patente<sup>30</sup>.

En cambio, si se optaba por el procedimiento con examen previo donde se analizaba el requisito de suficiencia de descripción, novedad y actividad inventiva, se conseguían “patentes duras” que dificultaban las impugnaciones por terceros. Pero la realidad ha sido

---

<sup>30</sup> OEPM, “*El Gobierno aprueba un nuevo procedimiento para obtener patentes con mayor garantía de validez*”. Disponible en: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Notas\\_de\\_Prensa/examen\\_previo.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Notas_de_Prensa/examen_previo.pdf) (Consultado por última vez el 11 de marzo de 2016)

que dentro del sistema a la carta de la Ley 11/1986 el procedimiento más utilizado ha seguido siendo el procedimiento general de concesión. Los datos revelan que sólo una minoría opta por un sistema de examen previo (actualmente un 5% de las solicitudes). Según la OEPM en el año 2009 se tramitaron un total de 3712 patentes de las cuales sólo 211 fueron con petición de examen previo<sup>31</sup>.

### 3.1.3. LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS EN EL MARCO DEL PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

La última de las causas que destacamos hace referencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración de Búsqueda Internacional y de Examen previo dentro del sistema internacional PCT. La OEPM ostenta esta categoría desde el año 1995 siendo la primera administración autorizada para realizar estas búsquedas internacionales en español. En el año 2001 se le designó como Administración de Examen Preliminar Internacional en las solicitudes presentadas a través del PCT y comenzó a desarrollar esta actividad el 1 de junio de 2003<sup>32</sup>. Esto supuso un avance dentro de la OEPM puesto que podía realizar en su idioma toda la tramitación internacional de una solicitud de patente ahorrando costes y trámites. Con el paso del tiempo y el desarrollo del trabajo de la Oficina ha sido considerada como una Oficina con gran prestigio a nivel internacional y llevan a cabo un gran trabajo con gran rapidez en la entrega de informes a la OMPI. Tanto

---

<sup>31</sup>OEPM foro de Innovación y Patentes, “Examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes: ventajas e inconvenientes” Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf) (consultado por última vez el 11 de marzo de 2015).

<sup>32</sup>Ángel SAN SEGUNDO, Eduardo MARTÍN PÉREZ, Míguels Ángel RODRÍGUEZ ANDRÉS, “El tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)” en *Cómo proteger los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en el Sector TIC*, Fundación EOI, 2007, (P.92-98.)

es así, que actualmente es la segunda oficina más rápida en la entrega de los informes a la OMPI<sup>33</sup>.

Pero además, lejos de terminar aquí con sus funciones, la OEPM colabora activamente en el seno Latinoamericano en materia de patentes. En 2014 se firmó un acuerdo para promover la calidad y la eficiencia del sistema de patentes de América Latina en beneficio de los usuarios y de la industria europea. Este acuerdo fue firmado entre la Oficina Europea de Patentes, OEPM y Latinoamérica<sup>34</sup>. Entre las actividades que realiza destacan las visitas de funcionarios y autoridades a la OEPM o las misiones de expertos a Oficinas de Propiedad Industrial pero sobre todo, es destacable la formación de expertos en el seno de nuestra Oficina de Patentes y Marcas puesto que deja claro el alto nivel de calidad que existe dentro de la Oficina. En este ámbito y a modo informativo podemos hablar del programa CIBIR para la formación de examinadores de patentes iberoamericanos en la OEPM por un periodo de entre seis meses y dos años.

Después de analizar la influencia y el prestigio de la OEPM en el panorama internacional resultaba incongruente que en nuestro sistema de concesión nacional se siguieran concediendo títulos que no cumplieran los requisitos de patentabilidad mientras que, a nivel internacional, la OEPM trabaja en sistemas donde se concedían títulos sólidos. Esto ha supuesto además una incorrecta asignación de los recursos públicos ya que la OEPM dedicaba parte de los medios a tramitar solicitudes que bien se abandonaban tras un examen técnico o bien eran concedidas con independencia de los resultados de la búsqueda del Estado de la Técnica<sup>35</sup>.

Por esta razón y por todo lo expuesto anteriormente destacando también el fracaso de la introducción del doble sistema de concesión, se ha hecho necesaria la introducción de una nueva Ley que modifique y que regule de manera completa el sistema de concesión de patentes adecuándose a un panorama internacional y concediendo títulos que no sean fácilmente anulados ante los tribunales.

---

<sup>33</sup> OPEM, 12 de noviembre de 2015, “Jornada OEPM-AIPPI sobre la nueva Ley 24/2015 de Patentes (sesión de mañana)” (archivo de video) recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=f6TpyfFXaiE>

<sup>34</sup> EPO, “EPO and Spain continue co-operation on Latin America”, 15 de julio de 2014. Disponible en: <http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140715.html> (consultado por última vez el 3 de abril de 2016)

<sup>35</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015, p.62774)

## 3.2. OBJETIVOS

Con la entrada de esta nueva Ley 24/2015 se pretende adecuar el marco legal a las necesidades actuales transponiendo las normas comunitarias e implementando tratados internacionales. Se pretende implantar un único sistema con examen previo de novedad y actividad inventiva dejando atrás el sistema a “la carta” de la Ley 11/1986 para, como ya hemos dejado patente, simplificar y agilizar la protección de la innovación concediendo títulos sólidos para los innovadores españoles, es decir, que se verifique de manera previa los requisitos de patentabilidad.

Se pretende otorgar seguridad jurídica uniforme. Para ello es necesario que todos los Estados Miembros participantes sufran los mismos efectos y que se incentive la investigación y el desarrollo reduciendo costes. Esto nos deja claro la importancia económica que tiene esta nueva Ley. En aras a este objetivo esta reforma tiene mucho que ver con la línea de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La primera de ellas en un contexto de crisis financiera y económica en España toma pautas adoptadas por el grupo G20 y las decisiones de la Unión Europea. El Gobierno de España impulsó un conjunto de acciones para reforzar el sistema financiero y contener la caída de la actividad en el ámbito económico y social. Respecto a las patentes el Preámbulo de esta ley establece que se impulsa la articulación de mecanismos que permitan una tramitación preferente de solicitudes de patentes relativas a los objetivos de sostenibilidad<sup>36</sup>. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación incorpora un conjunto de medidas para situar la legislación española en materia de ciencia y tecnología e innovación en la vanguardia internacional. La Ley profundiza en la relación entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad reconociendo las actividades de divulgación y de cultura científica y tecnología y promoviendo la participación ciudadana<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE, núm. 55, de 5 de marzo de 2011) (págs. 25041- 25046)

<sup>37</sup> Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131, de 02/06/2011) (págs.. 1-2)

Se pretenden reducir monopolios de explotación, que se otorgan como vía para poder recuperar el dinero que se ha invertido en investigación, y que en realidad no cuentan con los requisitos para ejercer este derecho. Para ello es necesario que el título pase por un procedimiento de examen fuerte y que efectivamente se compruebe y se contraste que no hay problemas con los requisitos de patentabilidad de la invención.

Las empresas españolas podrán competir con otras empresas extranjeras que hayan conseguido una patente por vía PCT o de patente europea sin preocuparse por contar con un título que no tiene la solidez suficiente ya que ahora las patentes que se van a otorgar van a ser títulos fuertes.

Por último, se pretende reducir la sobrecarga a la que están sometidos los Tribunales. Con la Ley 11/1986 eran los Tribunales los que tenían que encargarse de anular patentes que no debieron haber sido concedidas, pero con esta nueva Ley se toma conciencia del problema y se intenta liberar a los Tribunales de la carga en esta materia.

### 3.3. EL NUEVO SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE

Dentro de todos los cambios que se han introducido con esta nueva Ley, el eje de la reforma sin duda alguna se centra en los cambios del Título V respecto al sistema de concesión de la patente. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando se promulgó la Ley 11/1986 se esperaba instaurar paulatinamente un sistema de examen previo que va a culminar con la entrada de la nueva Ley de Patentes 24/2015 para dejar atrás el sistema “a la carta”. Este salto ha tenido su fundamento en que nada justifica la concesión de una patente cuando el IET revela que el invento carece de novedad y actividad inventiva.

Para poder entender todos los cambios introducidos en el procedimiento de concesión de la patente iremos analizando los distintos pasos a seguir en la tramitación de la concesión de la patente con sus nuevas modificaciones y las diferencias respecto del anterior procedimiento.

El Título V sobre la “solicitud y procedimiento de concesión” se divide en tres capítulos que regulan: la presentación y requisitos de la solicitud de la patente, el procedimiento de

concesión y las oposiciones y recursos. Toda esta materia se recoge en el Título V, dividido en tres Capítulos relativos a la “presentación y requisitos de la solicitud de la patente”, “procedimiento de concesión” y “oposiciones y recursos”, concretamente entre los artículos 22 a 44 de esta misma Ley.

### 3.3.1 SOLICITUD DE LA PATENTE

El procedimiento de concesión de una patente comienza con la presentación de la solicitud de la misma ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma (artículo 22 Ley 24/2015) con una serie de requisitos para que sea válida. Estos requisitos no han variado y se mantienen en la nueva regulación. Deben aportarse: una instancia de solicitud dirigida al Director de la OEPM, la descripción de la invención para la que se solicita la patente y el resumen de la invención, una o varias reivindicaciones y los dibujos de la invención a los que se refiera la descripción o las reivindicaciones o las secuencias biológicas (art.23.1 Ley 24/2015).

La primera de las novedades que se introducen en este Título aparece en los requisitos de la solicitud. *“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”* (art. 23.2 Ley 24/2015). Se debe informar del origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera pero esta información no prejuzgará la validez de la patente. La introducción de esta novedad viene motivada por el Protocolo de Nagoya del año 2010 sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, que se firmó como extensión al Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1993. Los objetivos de este Convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de los recursos genéticos (art. 1 Protocolo de Nagoya)<sup>38</sup>. El Protocolo de Nagoya se centra principalmente en el

---

<sup>38</sup> Instrumento de Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la

último de los objetivos intentando que se proporcione una base sólida en cuanto a transparencia y certeza para los proveedores y usuarios de recursos genéticos. Nuestra nueva Ley de Patentes incorpora el objetivo de este Protocolo a través de su artículo 23.2 que ya hemos mencionado antes<sup>39</sup>.

En cuanto a la fecha de presentación se simplifican al máximo los requisitos para obtener una fecha de presentación. Así, La OEPM recibirá la solicitud una vez presentada la solicitud y hará constar el momento de la recepción de la solicitud (art. 32 Ley 24/2015). Dentro de los diez días siguientes a esta recepción la OEPM comprobará si cumple con los requisitos para que se le otorgue fecha de presentación (art. 33 Ley 24/2015), es decir, si se han entregado los siguientes documentos: indicación de la solicitud de la patente, la información que permita identificar al solicitante y contactar con él y la descripción de la invención para la que se solicita la patente aunque no cumpla con los requisitos formales (art. 24 Ley 24/2015). No obstante, Se aumenta el plazo de ocho días a diez días para que la OEPM realice el compruebe los requisitos respecto de la Ley de patentes de 1986. Por lo que respecta a los requisitos para obtener la fecha de presentación, que se recogen en el artículo 24 de la nueva Ley, han variado respecto a la Ley 11/1986 puesto que se ha suprimido la necesidad de entregar *“una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente Ley”*. Por lo tanto ya no será necesario depositar un juego de reivindicaciones para obtener una fecha de presentación sino que será suficiente con una simple descripción que además podrá presentarse en cualquier idioma o incluso será válida una referencia a una solicitud presentada inicialmente<sup>40</sup>.

---

Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010 (BOE núm.202, de 20 de agosto de 2014, p.65825-65844)

<sup>39</sup> PATENTESYMARCAS, “Una historia de patentes en un Congreso de Estocolmo”, Madr+d patentes y marcas blog sobre Propiedad Industrial, 30 de septiembre de 2015. Disponible en: <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/una-historia-de-patentes-en-un-congreso-en-estocolmo/> (consultado por última vez el 15 abril de 2016)

<sup>40</sup> PATENTESYMARCAS, “La Ley 24/2015 de 24 de julio de 2015: el procedimiento de concesión con examen sustantivo obligatorio y otras novedades”, 3 de diciembre de 2015, disponible en: <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/la-ley-242015-de-24-de-julio-de-2015-el-procedimiento-de-concesion-con-examen-sustantivo-obligatorio-y-otras-novedades/> (consultado por última vez el 17 de abril de 2016)

Con la posibilidad de entregar reivindicaciones sin cumplir con los requisitos formales se abría la posibilidad de completar la reivindicación en el plazo de dos meses improrrogables sin ampliar el objeto de protección. Si faltase alguno de los requisitos para obtener la fecha de presentación o si la tasa de la solicitud o la tasas por la realización del IET no hubieran sido abonadas con la solicitud, se dará un plazo al interesado para subsane estos defectos o de lo contrario no se admitirá a trámite la solicitud y en el caso de la falta del pago de la tasa se tendrá por desistida. Apreciamos aquí otra diferencia entre las dos regulaciones puesto que en la Ley de 1986 la tasa por la realización del IET se realizaba en un momento posterior con la petición por parte del interesado de la realización del IET mientras que en la nueva Ley se hace desde un momento anterior. La razón del pago de la tasa en este momento es que se adelanta el momento de la búsqueda de la información relevante para el interesado y es necesario el pago inicial de la tasa de la búsqueda tal y como ocurre en el caso de las patentes europeas y procedimiento internacional PCT pero supondrá un encarecimiento inicial del procedimiento de solicitud de la patente pero al mismo tiempo permitirá agilizar el procedimiento.

### 3.3.2. PATENTABILIDAD, PRESENTACIÓN Y PRIORIDAD

Una vez admitida a trámite la OEPM verificará que se cumplen los requisitos de patentabilidad y los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad. Se incluye por primera vez el examen de los requisitos de: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial puesto que en la Ley 11/1986 se establecía que se examinarían los requisitos de patentabilidad excluyendo los de novedad y actividad inventiva. Esta introducción ya supone un gran cambio en el sistema puesto que realmente se está analizando si la invención se adecúa a los verdaderos requisitos de una verdadera patente.

Debe mencionarse el reconocimiento de la prioridad interna (art. 30 Ley 24/2015) que sigue el modelo del artículo 87 del CPE. Este reconocimiento, tal y como ya deja patente la Exposición de Motivos de la Ley 24/2015, es necesario “*para no discriminar a quienes*

*presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes*". El reconocimiento solamente de la "prioridad externa" perjudica a los solicitantes nacionales porque pueden presentar la primera solicitud en España y solicitar la patente incluso con mejoras en un país de la Unión Europea o de la OMC, siempre dentro de los doce meses siguientes, pero no podrían hacerlo en España. Por lo tanto la prioridad interna evita discriminaciones pero no es suficiente con que haya una solicitud anterior con elementos comunes sino que tiene que cumplir determinados requisitos al igual que la prioridad externa. Pero la introducción de esta novedad hace que deje de tener sentido los certificados de adición o adiciones a las patentes que se regulan dentro del Título X de la Ley 11/1986. La propia Exposición de Motivos de la Ley 24/2015 dice que estos certificados de adición "*apenas encuentran reflejo en el derecho comparado europeo*"<sup>41</sup>.

### 3.3.3. EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y CONCESIÓN DE LA PATENTE

Tras este examen y si no se encuentran defectos que se deban subsanar o una vez subsanados en caso de haberlos, se procederá por parte de la OEPM a la emisión del IET y una opinión escrita preliminar y no vinculante relativos a la patente que se dará traslado al solicitante (art. 36 Ley 24/2015). La diferencia con el anterior procedimiento radica en que ya no es necesaria la petición de la realización del IET con el consiguiente pago de la tasa por la realización en ese momento, sino que la tasa ya ha sido pagada en un momento anterior y ya no se hace necesaria la petición expresa para la realización del IET.

Además las conclusiones se plasmarán en una opinión escrita que antes no se desarrollaba. El IET se fundará en una búsqueda que se extenderá a todo lo comprendido

---

<sup>41</sup> Jose A. GOMEZ SEGADÉ, "Hacia una nueva ley de patentes española", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIV (2013-2014)(2015)*, (p.344-345)

en el estado de la técnica. Esta búsqueda como ya hemos dicho se adelanta en el procedimiento para poder brindar al interesado toda la información relevante para la tramitación de su solicitud y que de esa manera pueda decidir si quiere patentar también en el extranjero dentro del plazo de prioridad de doce meses.

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y una vez superado el examen de oficio, la OEPM publicará en el BOPI la solicitud de la patente junto con los documentos constitutivos del expediente de la solicitud. Además editará un folleto con toda la descripción de la patente y las reivindicaciones así como los dibujos o secuencias biológicas. El IET también será publicado en el BOPI y se editará un folleto con su contenido que se emitirá junto con la solicitud de la patente (art. 37 Ley 24/2015).

Una vez que se ha publicado la solicitud de la patente así como el IET en el BOPI, cualquier tercero podrá formular observaciones razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma sin que se les considere parte en el procedimiento (Art. 38 Ley 24/2015).

La OEPM realizará un examen sustantivo previa petición por parte del solicitante y pago de la tasa correspondiente de los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad. La petición podrá ser formulada por el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud y antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del IET (art. 39 Ley 24/2015). Una vez tramitado el examen y cuando no revele ningún requisito que lo impida, la OEPM concederá la patente anunciándose en el BOPI y poniendo a disposición de los terceros los documentos sobre la concesión de la patente junto con un folleto conteniendo la descripción, las reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas (art. 41 Ley 24/2015). En caso contrario, cuando del resultado del examen se apreciaran motivos que impidieran la concesión de la patente, se comunicarán al solicitante para que conteste a las objeciones señaladas por la OEPM o modifique, si fuera necesario, las reivindicaciones. Si el solicitante no realiza ningún acto la patente deberá ser denegada y si a pesar de haber recibido contestación persisten motivos que impidan en todo o parte la concesión de la patente se volverá a comunicar al solicitante para que tenga oportunidad de corregir la solicitud o formular alegaciones antes de resolver de manera definitiva la concesión o denegación de la patente (art. 40 Ley 24/2015).

### 3.3.4 OPOSICIONES Y RECURSOS

El Capítulo III que regula las oposiciones y los recursos supone una novedad dentro de la Ley 24/2015 puesto que se pasa de un procedimiento de oposición previa a un sistema post- concesión. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI cualquier persona podrá oponerse a la concesión ante la OEPM cuando la invención reivindicada no reúna los requisitos de patentabilidad, falte suficiencia en la descripción o cuando el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud. Tras la oposición se le comunicará al titular para que presente sus alegaciones y será la OEPM quien estimará o desestimará publicándolo dentro del BOPI (Art. 43 Ley 24 /2015). Las oposiciones posteriores tuvieron su aparición en el artículo 99 del CPE en el año 1973 y a partir de entonces se han ido implantando en la mayoría de derechos de propiedad industrial de diversos países. En la Ley 24/2015 cuenta con un plazo de seis meses en contraste con el plazo de nueve meses que señala el artículo 99 del CPE. Según algunos, el plazo de seis meses es demasiado amplio y bastaría con un plazo de tres meses desde la fecha de publicación de la patente de manera que concordaría mejor con la filosofía general de la Ley 24/2015. Una de las razones de la introducción de las oposiciones post concesión es evitar maniobras dilatorias de terceros que pretendan perjudicar al titular y retrasar el nacimiento del derecho de exclusiva pleno. Otra de las posibles razones es el intento de simplificar el procedimiento disminuyendo el número de publicaciones de patentes. Si las oposiciones se situaran antes de la concesión, se tendrían que producir tres publicaciones pero en cambio al producirse después de la concesión de la patente sólo serían necesarias dos publicaciones.

Pero la razón fundamental consiste en el deseo de reforzar la fortaleza de las patentes profundizando en el análisis de los requisitos de patentabilidad de la invención para tener en cuenta todos los hechos que pueden destruir la novedad y debieran conducir a la denegación de la patente puesto que en examen previo no siempre es posible detectarlo. Este riesgo de no poder detectarlo es mayor cuando la invención se haya hecho accesible al público por una descripción oral o una utilización anterior. Estas circunstancias que destruyen la novedad podrán ser alegadas por cualquier persona en el procedimiento de

oposición y de esta manera la invención pasará un filtro de nuevo que completará el examen previo. Por lo tanto el sistema post concesión es una pieza más para contribuir a la concesión de patentes fuertes y de estimular una investigación más exigente y la innovación. Además se mejorará la imagen española fundamental para la economía globalizada en la que hoy vivimos.

En consecuencia parece coherente modificar la regulación relativa al recurso administrativo. El recurso administrativo contra la concesión de una patente sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada (Art. 44 Ley 24/2015). Esto supone una novedad respecto a la Ley 11/1986 en la cual se establece que está legitimado para interponerlo cualquier interesado sin que sea necesario que haya presentado observaciones al IET ni que haya presentado oposición dentro del procedimiento de concesión con examen previo<sup>42</sup>.

## 4. ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIVADOS DEL MARCO JURÍDICO ACTUAL

Para ilustrar la necesidad de la reforma legislativa que estamos analizando queremos señalar que los tribunales han estado saturados por la cantidad de litigios que les llegaban para resolver en materia de patentes. Estos casos versaban sobre todo en torno a la petición de nulidad, indemnizaciones por daños y perjuicios, competencia desleal y acciones de cesación por violación del derecho de exclusiva. Pero siendo imposible abarcar toda la jurisprudencia y doctrina al respecto, vamos a proceder a analizar algunos de los problemas prácticos derivados del sistema establecido en la Ley de patentes de 1986.

---

<sup>42</sup> Jose A. GOMEZ SEGADÉ, "Hacia una nueva ley de patentes española", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIV (2013-2014)(2015)*, (p.351-352)

## 4.1 LA NULIDAD POR FALTA DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

Tras la concesión de la patente bien es cierto que han sido muchos los casos que han llegado a los tribunales con la pretensión de que se anulase la patente. El problema residía en que la mayor parte de las patentes se concedían sin contener los requisitos de patentabilidad puesto que con la aplicación de la Ley 11/1986 se tendía a utilizar el procedimiento general de concesión que no filtraba de manera correcta la concesión de las verdaderas patentes, por lo que los requisitos de patentabilidad acababan discutiéndose en los tribunales y no con carácter previo, antes de la concesión de la patente, tal y como se pretende con el sistema de examen previo.

Otro aspecto conflictivo ha sido el de las reivindicaciones<sup>43</sup>. Lo cierto es que la protección que se ofrece a las patentes en la Ley 11/1986 decae teniendo en cuenta las reivindicaciones que se suelen hacer, ya que éstas definen el contenido de la patente e informan al público acerca de ese contenido. En torno a ellas cabe destacar dos sentencias. La primera sentencia del Tribunal Supremo<sup>44</sup> sentó el precedente de que a pesar que el objeto de una patente ha de venir definido en su primera reivindicación y únicamente en el supuesto de que la claridad y comprensión lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo estas referencias a la cual dependen. Precizando las características adicionales que pretenden proteger, se admite que se puedan introducir reivindicaciones independientes pero que respondan a la unidad de invención prevista en el artículo 24 de la ley de patentes.

---

<sup>43</sup> Recordaremos al lector que las reivindicaciones representan el núcleo de la patente. Mediante las reivindicaciones se define el alcance de la protección que confiere la patente, es decir, se define el alcance de lo que se recibe a cambio de la divulgación.

Ley de Patentes española (Ley 11/1986), Art. 60.1: *“La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.”*

<sup>44</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia núm. 90/2000 de 9 febrero

Siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, el Juzgado de Primera Instancia de Granada<sup>45</sup> se basó en este criterio para concluir que en el examen de la patente sobre la que versaba el caso, la novedad estaba presente pero surgían dudas sobre si la actividad inventiva existía en el conjunto de la patente. A pesar de que la primera y segunda reivindicación carecían de actividad inventiva la OPEM no atribuyó al conjunto de la patente de falta de actividad inventiva puesto que en general, el conjunto de las reivindicaciones la tenían. La reivindicación tercera y décima a pesar de que dependían de la primera, tenían en cambio actividad inventiva propia.

Respecto a lo que se entiende por novedad y actividad inventiva y cuándo se justifica dictar la nulidad de una patente, los tribunales han dictaminado varias cuestiones de las cuales hemos seleccionado sólo algunas teniendo en cuenta la extensa jurisprudencia.

Con la entrada en vigor de la 11/1986 el panorama respecto al alcance de la novedad no cambió sustancialmente. La novedad en el EPI y la novedad dentro de la Ley 11/1986 eran similares y así lo ponía de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1987. Esta sentencia fue dictada poco después de la entrada en vigor de la Ley de Patentes y establecía que *“la novedad es una cuestión de hecho y que en el Estatuto de la Propiedad Industrial es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de la creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial. Es un concepto que puede asimilarse al contenido en el artículo 8.1 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo”*<sup>46</sup>.

Pese a que son los propios Tribunales quienes discuten sobre la problemática de la concesión de la nulidad de la patente en base al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, los criterios utilizados para determinarlo se han ido matizando en la práctica de los mismos Tribunales.

Por su parte la Audiencia Provincial de Granada en el año 2003<sup>47</sup> matizó en una de sus sentencias los conceptos de novedad y actividad inventiva por un conflicto en torno a una patente en cuanto que se solicitaba la nulidad por falta de novedad y actividad inventiva.

---

<sup>45</sup> Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Granada, Sentencia núm. 305/2006 de 11 diciembre.

<sup>46</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), Sentencia de 22 junio 1987.

<sup>47</sup> Audiencia Provincial de Granada (Sección 4ª), Sentencia núm. 238/2003 de 15 abril.

Dictaminó que la validez de una patente gira en torno a tres requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, que en este caso no era discutida.

La novedad está relacionada con el Estado de la Técnica y se añadió que no solamente se trata de aquello que se ha hecho accesible al público y que se ha conocido sino que basta con que haya habido la posibilidad de conocerlo aunque sea fuera de España, dado que las patentes exigen novedad a nivel mundial. Y tampoco se exige que ese conocimiento público se haya originado como consecuencia de haber sido patentado sino que basta que ese conocimiento venga originado por una descripción escrita u oral o por la utilización de cualquier otro medio siempre que sea anterior a la patente. La novedad además requiere que implique actividad inventiva que existe cuando no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia y que amplía el ámbito negativo de la novedad. Por lo tanto es nuevo aquello que aunque no sea conocido por la generalidad de las personas, no pueda ser deducido del estado actual de la técnica de forma obvia, sencilla o normal, sin necesidad de desplegar una actividad intelectual intensa o profunda, por un experto en la materia. Esta exigencia de novedad a nivel mundial nos permite efectivamente comprobar la influencia internacional que existe en la materia de las patentes y además concretamente en este caso, el fallo de la sentencia consideró que había falta de novedad puesto que la situación ya venía anticipada en patentes francesas por lo que efectivamente podemos comprobar que la novedad tiene que existir a nivel mundial.

En este contexto de influencia internacional encontramos dentro de la jurisprudencia numerosos casos que hacen referencia a patentes europeas y nos permite hacernos una idea del peso que sufren las patentes en el ámbito internacional así como de la alta tramitación de patentes fuera del ámbito nacional. En este sentido parece interesante hacer referencia a una sentencia del Tribunal Supremo<sup>48</sup> respecto al requisito de novedad. El objeto del proceso versa sobre el debate de la nulidad de tres reivindicaciones de una patente europea validada en España a las que se les atribuye la falta de novedad que se fundamenta en la existencia de anterioridad suficiente en una solicitud de patente de fecha anterior. Se interpuso recurso de casación articulado en cuatro motivos de los cuales comentaremos los que más nos interesan para el caso.

---

<sup>48</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), Sentencia núm. 274/2011 de 27 abril.

El primer de los motivos fue el de la infracción del artículo 6 de la LP y el 54 del Convenio de Múnich por ser contrarios a la jurisprudencia del Tribunal Supremo puesto que en jurisprudencia anterior había declarado que el requisito de novedad de esos artículos era sustancialmente similar al regulado en el EPI. El motivo se desestimó teniendo en cuenta que el concepto de novedad aunque tenga puntos en común es diferente en la Ley de Patentes de 1986 y el Convenio de Múnich respecto del EPI. En la Ley 11/1986 y en el Convenio de Múnich el concepto de novedad y actividad inventiva son dos requisitos independientes que toman como referencia el estado de la técnica desde perspectivas distintas mientras que en el EPI la novedad se integraba con la actividad inventiva.

El segundo de los motivos se funda en una supuesta infracción de la jurisprudencia interpretativa de los artículos 2 y 64 del CPE, puesto que se ha considerado que las patentes europeas concedidas en un Estado miembro están sometidas a un régimen jurídico distinto del de las patentes nacionales concedidas en ese mismo Estado. El motivo también es desestimado y deja claro que las patentes europeas concedidas en España tienen los mismos efectos y están sometidas al mismo régimen que la patente nacional y confieren a su titular los mismos derechos que la patente nacional concedida dentro del Estado.

El tercero de los motivos hace referencia a la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta el alcance del requisito de novedad. Se hace una diferenciación por parte del Tribunal Supremo de la novedad implícita y explícita. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita derivada de lo que se expone explícitamente en el documento anterior o implícito que concurre cuando se pone en práctica las enseñanzas del documento anterior y el experto hubiera llegado inevitablemente al resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la probabilidad del resultado tienen que ser del cien por cien.

A pesar de que la Ley 11/1986 ha tenido una duración en el tiempo de casi treinta años, a través de la jurisprudencia podemos apreciar la carga que sufren los Tribunales y la cantidad de litigios que a pesar del tiempo se siguen desarrollando. Así pues como ya hemos podido apreciar, veinte años después de la entrada en vigor el Tribunal Supremo sigue matizando los criterios de novedad y actividad inventiva y siguen existiendo debates y dudas sobre la forma correcta de apreciar estos requisitos.

## 4.2 LAS PATENTES FARMACEUTICAS

Aunque con la Ley 11/1986 se dio un paso muy importante en materia de patentes España se mantuvo la reserva del artículo 167.5 del CPE para mantener la prohibición de las patentes farmacéuticas hasta el 7 de octubre de 1992. A pesar de estar fuera del ámbito del proceso de concesión en el que hemos centrado nuestra atención parece interesante hacer una referencia a las patentes farmacéuticas por la gran hostilidad que han sufrido en las regulaciones anteriores y por la gran cantidad de litigios que tienen como objeto esta cuestión.

El artículo 1 de la Ley 24/2015 menciona entre los títulos de propiedad industrial que protegen las innovaciones industriales los Certificados Complementarios de Protección de Medicamentos y Productos Fitosanitarios para compensar el tiempo que transcurre desde la concesión de la patente hasta la autorización de la comercialización ya que supone que el tiempo real de vida es menor que el de otras patentes. La posición del legislador es muy generosa puesto que establece en el artículo 46.6 que en “la tramitación de los certificados complementarios de protección o de sus Prórrogas no se admitirán oposiciones”. También se introduce siguiendo los pasos de la legislación europea, la licencia obligatoria exclusivamente para producir productos farmacéuticos para la exportación a países en vía de desarrollo.

El artículo 6.5 admite expresamente la posibilidad de patentar una utilización nueva de una sustancia conocida como ya sucedía hace años en la mayoría de leyes europea y que no se había incluido antes por la hostilidad a las patentes europeas. En cuanto los requisitos de patentabilidad se prohíben patentar métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, que según algún autor es una posición acertada y la necesidad de que figure explícitamente en la solicitud de la patente la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen que en este caso según algunos expertos no parece una posición acertada. En este punto debería dejarse claro que la protección de la patente que esté ligada a las invenciones genéticas humanas no es absoluta sino que está vinculada a un

objetivo. De esta manera el objeto de la patente debería figurar en la solicitud y en las reivindicaciones siguiendo el ejemplo alemán y francés<sup>49</sup>.

La mayoría de los litigios que se llevan a cabo en los tribunales en materia de patentes versan sobre patentes farmacéuticas y además la mayoría de esos pleitos se refieren a reivindicaciones de procedimiento de obtención, algunas de ellas concedidas bajo la antigua ley del EPI.

La infracción de una patente recae en las reivindicaciones y en el caso de la industria farmacéutica hablamos de reivindicaciones de procedimiento de obtención de un producto, la cual, respecto al producto directamente obtenido por el procedimiento, da derecho a impedir los mismos actos que la reivindicación de producto como tal. Pero este tipo de reivindicación no concede derechos respecto al producto cuando no se ha obtenido directamente por el procedimiento reivindicado y este es uno de los principales problemas que se plantean ante los Tribunales: determinar mediante las pruebas periciales si el producto asociado a la actividad del demandado ha sido o no ha sido obtenido directamente por el procedimiento reivindicado.

Una regla básica de interpretación de las reivindicaciones en todos los sistemas modernos de patentes es la de la simultaneidad de todos los elementos, es decir, una realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de una reivindicación si la realización responde simultáneamente por identidad o equivalencia a todos los elementos de la reivindicación. La comparación entre la realización cuestionada y la reivindicación se debe de hacer elemento por elemento tal y como ha reiterado la jurisprudencia. La doctrina de la teoría de la equivalencia es muy reciente ya que se introdujo en 2005<sup>50</sup> y por lo tanto no venía recogida en la Ley 11/1986 pero en cambio ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia. Con la nueva Ley 24/2015 se hace referencia expresa a este sistema.

---

<sup>49</sup> Jose A. GOMEZ SEGADÉ, “Hacia una nueva ley de patentes española”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIV (2013-2014)(2015)*

<sup>50</sup> Nuria GINES CASTELLET, Miguel VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, “Infracción de Patentes Farmacéuticas y Doctrina de los equivalentes en la Jurisprudencia de la Sección 15.a de la Audiencia Provincial de Barcelona” en *Patentes e Industria Farmacéutica* (J.M Bosch Editor, Barcelona, 2007)

Es una modalidad de protección directa pero no literal, es decir, se extiende a las pequeñas modificaciones no significativas de la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal, para determinar si verdaderamente existen diferencias no significativas<sup>51</sup>.

Antes de comenzar a usarse la teoría de equivalentes, los Tribunales aplicaban la doctrina de la esencialidad que descansaba sobre los principios del EPI. De esta manera en el EPI de 1929 se establecía que se podría patentar todo perfeccionamiento que modificara las condiciones esenciales del procedimiento o que se obtuviera un resultado industrial nuevo. Estos preceptos del EPI fueron aplicados por los Tribunales españoles no solo a los casos en los que se planteaba la nulidad de la patente por carecer de requisitos de patentabilidad sino que se aplicaba a los supuestos en los que se juzgaba la infracción de la patente y ha sido una doctrina utilizada hasta después de la introducción de la Ley de 1986. Una de las sentencias más importantes que tenemos respecto a este aspecto es una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2009. Este caso versa sobre la demanda interpuesta por el titular de una patente y la licenciataria contra la empresa BROSE S.A por la infracción de una patente sobre *“mejoras en los sistemas de antipinzamiento destinados al automóvil”*<sup>52</sup>. Tras la desestimación de la demanda en Primera Instancia por violación del derecho de patente se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. La controversia de este caso surgió en torno a la infracción por equivalencia y en su fundamento de Derecho sexto se invocaba el artículo 69 del Convenio de la Patente Europea pues ahí se protege la patente en lo que respecta a las equivalencias: “debe tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elementos especificado en las reivindicaciones”. Sin embargo no se hace referencia a los criterios para determinar cuándo se puede aplicar la teoría de los equivalentes.

En esta sentencia se apunta a que el punto de partida para su aplicación había sido el “test de la doble identidad”. Esto suponía extender la protección de la patente *“abarcando las formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención”*. Pero la Audiencia Provincial consideró que esta configuración debía ser modificada y apuntó

---

<sup>51</sup> Soonwoo HONG, “Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial” Disponible en:[http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting\\_patent\\_claims.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting_patent_claims.htm) (consultado por última vez el 10 de mayo de 2016)

<sup>52</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 48/2009, Sección 15ª, 30 de enero de 2009.

al “test de la triple equivalencia” que exigía la misma función, el mismo modus operandi y el mismo resultado. Aun así parecía que a la larga podía perjudicar al titular de la patente.

La doctrina por otro lado se decantaba por el test de la actividad inventiva que suponía que el experto sin necesidad de realizar actividad inventiva y basándose solamente en su propio saber en la materia, debe de poder llegar al medio sustituto.

A pesar de todas las posibilidades que se plantean para determinar si existe equivalencia o no, la Audiencia Provincial en su sentencia remite también a jurisprudencia comparada en los Tribunales alemanes y británicos, que usan un sistema de tres cuestiones:

- ¿altera el variante el funcionamiento de la invención?
- ¿habría sido obvia la variante para el experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de publicación?
- ¿habría entendido el experto medio en la materia que leyera la patente que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?

La AP parece que considera que este sistema es el más completo pero no afirma que sea un sistema perfecto. Dice en su sentencia que *“el test de las tres cuestiones, no agota toda la problemática que plantea la infracción por equivalencia, inevitablemente matizada por la casuística y no ha de pasar por alto el peligro que supone encerrar la solución en formular generales o absolutas válidas para todos los casos”*

La cuestión de este preciso caso terminó con la desestimación del recurso y conclusión de que comparando elemento por elemento los elementos que fueran equivalentes no estaban presentes todos los elementos reivindicados y por lo tanto ofrecía funcionalidades coincidentes con el sistema patentado.

El Tribunal Supremo<sup>53</sup> en una de sus sentencias comentadas anteriormente añade que en la novedad de una invención de selección la novedad presenta peculiaridades. La doctrina afirma que *“en el examen de novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos del que aquel producto se*

---

<sup>53</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) Sentencia núm. 274/2011 de 27 abril.

*elige o selecciona*". La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos no identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad). Por otro parte, la doble lista no es suficiente para determinar la novedad de la patente de selección. Es necesario la existencia de un significativo número de opciones y alternativas que impidan al experto derivar de forma clara e inequívoca el producto, de modo que el producto final será uno u otro según la selección efectuada.

En una de las sentencias de 2015 del Tribunal Supremo<sup>54</sup> sobre una cuestión relacionada con una patente europea, se matiza la jurisprudencia del 2011 anterior respecto del concepto de novedad. En esta sentencia se precisa cómo se ha de llevar a cabo la apreciación de falta de novedad cuando existen documentos anteriores que pueden perjudicarla. Las anterioridades derivadas del estado de la técnica que pueden perjudicar la novedad de la invención deben ser apreciadas una por una y se debe tener en cuenta sólo el contenido para compararlas con la invención. No es válido determinar la falta de novedad de una invención combinando varios elementos precedentes.

Se considerará que un documento anterior destruye la novedad del objeto reivindicado cuando derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto esté implícito o explícitamente mencionado en el documento. Aquí podemos volver a hacer referencia a lo anteriormente explicado sobre novedad explícita e implícita que ya estaba recogido dentro de la jurisprudencia pero en esta sentencia se añadió que cuando juzgamos la novedad implícita puede ser suficiente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, es decir, cuando se entiende referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito el contenido implícito en la descripción. En cambio cuando se afirma que del estado de la técnica se deriva a una invención posterior, estamos haciendo referencia a lo evidente para el experto y por lo tanto estaríamos hablando de la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención.

Y en esta misma sentencia se menciona, en torno al requisito de actividad inventiva, la opinión de la doctrina en cuanto que al existir duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, es decir, si hay

---

<sup>54</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), 3194/2015, de 18 de junio

duda de que un documento prive de novedad la patente la duda siempre favorece al titular de la patente. (u obvia para el experto).

La ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de una patente. El criterio para juzgar sobre la actividad inventiva es si el experto partiendo del estado de la técnica y de sus propios conocimientos es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente sin necesidad de aplicar su ingenio. Si fuera capaz entonces faltaría la actividad inventiva. La cuestión es que el criterio correcto para aplicar esto es aplicarlo a una persona competente pero no imaginativa que respondería a la noción de persona experta en la materia y no aplicarlo a alguien que fuera inventivo y creativo al margen del propio inventor.

En el caso de la novedad los documentos o anterioridades se analizan de forma aislada mientras que en la actividad inventiva los combina de forma que de su conjunto se pueda apreciar si hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

Hablamos también de la doctrina “*would-could approach*” relativa a la actividad inventiva. Esto supone que no es suficiente que el experto pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de una patente, sino que de hecho hubiera efectuado aquella selección. En este caso concreto, que versó en torno a un medicamento, se consideró que la solución hubiera sido obvia para el experto y hubiera optado por ella pues existían una serie de informes anuales de la OMS que describían el problema técnico y la solución que estaba siendo objeto de investigación y hubiera tenido para el experto una expectativa razonable de éxito<sup>55</sup>.

En el ámbito europeo de nuevo el Tribunal Supremo<sup>56</sup> limitó el concepto de actividad inventiva estableciendo que para determinar si concurre actividad inventiva hay que fijar en primer lugar cual es el Estado de la Técnica más próximo en la fecha de prioridad de la patente, en este concreto caso de la presentación de la solicitud de la patente europea.

En esta sentencia se habla del modelo “análisis-problema-solución” o modelo de los tres pasos para apreciar si concurre actividad inventiva. A través de este sistema primero habría que determinar el estado de la Técnica más próximo, después establecer el

---

<sup>55</sup>Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección 1ª), Sentencia núm. 325/2015 de 18 junio.

<sup>56</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), 434/2013 de 12 de junio

problema técnico objetivo que se pretende resolver y finalmente considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano. Este sistema es utilizado por la Oficina Europea y ha sido acogido por otros Estados parte en el Convenio por considerarse un método útil en la generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva.

## 5. VALORACION DE LA REFORMA

La Ley de Patentes de 1986 supuso un gran avance en su momento ya que era necesaria una modernización y actualización que no era imposible de llevar a cabo simplemente con retoques o modificaciones parciales.

Era evidente la obsolescencia de la Ley de Patentes en comparación con otras leyes de propiedad industrial posteriores en el tiempo como la Ley de Marcas de 2001 o la Ley de Diseño Industrial de 2003 y esto se debía a la gran cantidad de cambios en el plano global que se han producido en este largo periodo de tiempo desde su entrada en vigor como la aprobación del ADPIC que fue introducido con una modificación posterior a la Ley de 1986. Fueron importantes las modificaciones que se llevaron a cabo con la Ley 10/2002 de 29 de abril que incorporó lo dispuesto en la Directiva 98/44 de 6 de junio sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y la Ley 19/2006 de 5 de junio que incorporó la Directiva 48/2004 CE de 29 de abril de 2004 sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Pero aun así se necesitaba una revisión integral de la LP y ni siquiera se había depurado de errores y anacronismos como mantener la denominación del “Registro de Propiedad Industrial” que dejó de existir hace años para dar paso a la “oficina Española de Patentes y Marcas”.

Aunque la Ley de 1986 preveía la introducción paulatina del sistema con examen previo, la introducción del Real Decreto Ley 8/1998 de 31 de julio, que dejaba en manos del solicitante decidir el procedimiento que quería seguir, alteró este objetivo y ha situado a España en una situación de desventaja con respecto a la mayoría de países de la Unión Europea puesto que tiene un nivel muy bajo de innovación. Por lo tanto queda claro que

el sistema de patentes de la Ley de 1986 ofrece una visión distorsionada de la situación de innovación en España y según la opinión de algunos autores, en muchos casos lo único que se pretendía era obtener una patente sin mérito alguno con la finalidad de engrosar el currículum de profesores e investigadores.

Cuando se redactó el borrador del Anteproyecto de la Ley de Patentes se envió a todos los sectores interesados y se emitieron como consecuencia muchas opiniones entre las que cabe destacar el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el 13 de febrero de 2014. Así el borrador tomó en cuenta muchas de las sugerencias y finalmente la redacción fue bastante diferente del texto inicialmente planteado.

La instauración del examen previo obligatorio constituye la innovación más importante y trascendente de la Ley 24/2015 y resulta apropiado porque elimina el sistema opcional que dejaba en manos del solicitante decidir si quería que la patente se concediera por la vía del examen previo o del procedimiento general de concesión. El sistema de examen previo es un requisito imprescindible para que puedan existir patentes que enriquezcan el sector tecnológico mundial y que premie a los innovadores además de estimular la competencia. Por ello el sistema de concesión es una de las innovaciones más importantes y positivas de esta nueva Ley que según el Consejo de Ministros dará lugar a “patentes de mayor calidad y comparables a las de los países de nuestro entorno”.

Pero aunque la nueva Ley de Patentes merece una valoración positiva no todo alcanza la perfección en cuanto a su regulación. Hay puntos que podrían ser mejorados y otras cuestiones que según algunos<sup>57</sup> son incluso erróneas. Destaca que la legitimación para solicitar títulos de propiedad industrial no cubre en su regulación los necesarios matices que debería tener una norma sobre legitimación del derecho de patente, puesto que debería distinguir entre los nacionales de los países miembros del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio y nacionales de otros países. Y además es recomendado por algunos autores la utilización del modelo seguido por la Ley de Marcas de 2001 para solicitar una patente, modelo de utilidad o un Certificado Complementario de Protección. Esta Ley de Marcas sigue el esquema de la división de la legitimación en cuanto a los miembros del Convenio de la Unión de París, Organización Mundial de Comercio y los no comprendidos en estos dos grupos.

---

<sup>57</sup> Jose A. GOMEZ SEGADÉ, “Hacia una nueva ley de patentes española”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIV (2013-2014)(2015)*

Otro de los aspectos a mejorar recae en las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios puesto que el empleado debe notificar al empresario en la hipótesis de las invenciones de servicio y de explotación. No se ha corregido con la nueva ley el defecto que ya había sido denunciado por la doctrina de la ausencia de un plazo para que el empleado efectúe la comunicación y para ello y siguiendo los pasos de la doctrina y jurisprudencia alemana se podría optar por un plazo de tres meses.

Suscita dudas también el artículo 22 de la Ley de Patentes 24/2015 puesto que contradice en cierto modo lo establecido por la doctrina sobre distribución de competencia en materia de propiedad industrial establecida por el Tribunal Supremo<sup>58</sup> que estableció la obligación de presentar la solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo mientras que la Ley de Patentes deja la posibilidad de presentar la solicitud ante el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Resulta llamativa la divergencia puesto que la concesión de los títulos por la OEPM no sufriría porque fuese obligatoria la presentación de la solicitud en la Comunidad Autónoma. Además solo podrá ejecutarse en las Comunidades Autónomas que tengan competencia en materia de propiedad industrial por lo que según expertos, sería aconsejable que se incorporaran disposiciones transitorias en este sentido semejantes a la de la Ley de marcas de 2001.

Podrían adoptarse sistemas más adecuados por ejemplo en la limitación del Derecho de patentes distinguiéndose entre limitaciones clásicas y modernas y también podrían enriquecerse la nueva Ley de Patentes con alguna otra ley como por ejemplo la Ley de Marcas y que influyera por ejemplo en la concesión de una indemnización mínima por infracción de la patente en todo caso y sin necesidad de prueba alguna.

Por último también se podría mejorar con la eliminación de preceptos superfluos teniendo en cuenta las funciones de la OEPM. El mejor ejemplo de esto es la Disposición Adicional Séptima donde figura la función de la OEPM de impulsar la celebración de contratos de seguro puesto que en nada contribuye a la innovación y parece contradictorio que sea un organismo público el que fomente un seguro para defender un monopolio aunque sea necesario y temporal. Tiene que ser el interesado el que tiene que velar por sus intereses

---

<sup>58</sup> Tribunal Constitucional (Pleno), sentencia 103/1999, de 3 de junio.

y no necesita el impulso de la OEPM que debe tender a fomentar la innovación y el desarrollo.

En general la Ley de Patentes es una Ley que presenta más aspectos positivos que negativos que como ya hemos adelantado anteriormente, acaba con un periodo de hostilidad a las patentes farmacéuticas. Pero para algunos de los expertos en la materia, resultaría aconsejable que para la mejora de nuestro país en materia de propiedad intelectual, España acabará introduciéndose dentro de la Patente Unitaria Europea.

## 6. CONCLUSIONES

A pesar del gran paso que supuso la Ley 11/1986 en materia de patentes para el Derecho español, sus treinta años de vigencia y los problemas derivados durante este tiempo han dejado clara la necesidad de una modificación de la regulación. Como ya es sabido, la naturaleza de los cambios y el volumen de los mimos han hecho imposible que una reforma parcial satisficiera las necesidades que se han ido presentando por lo que se ha optado por la introducción de una nueva ley. Esta Ley 24/2015 entrará en vigor el 1 de abril de 2017 junto con su reglamento para su ejecución.

La influencia internacional y la evolución de las legislaciones en esta materia fuera de España, nos han situado en un panorama donde nuestras patentes no cumplían con los requisitos necesarios para competir con el mercado exterior. Así, la cantidad de litigios que han ido surgiendo para valorar la validez de las patentes han sobrecargado a los Tribunales y han supuesto el desarrollo por parte de la jurisprudencia y la doctrina de criterios y teorías para la solución de los conflictos.

Siendo el procedimiento de concesión el mayor problema que presentaba la Ley de 1986, aunque no el único, esta nueva regulación dará la entrada al examen previo de concesión como único sistema que supondrá considerables ventajas respecto del anterior sistema. Dejaremos atrás el procedimiento general de concesión que de nada sirve en un contexto de economía globalizada y que no otorga derechos de exclusiva competitivos, para dar paso a la introducción del examen previo en aras a la concesión de títulos sólidos que no sean fácilmente perjudicables por los terceros y que den a su titular seguridad sobre el

derecho que está recibiendo. Pero además, el entramado del proceso de concesión se orienta hacia la consecución de este objetivo de concesión de títulos de propiedad industrial fuertes no sólo mediante el examen previo como único sistema, sino con el reconocimiento de la prioridad interna que ha supuesto otra novedad dentro de la Ley 24/2015.

La modernización de nuestra legislación ya debía de haberse llevado a cabo con anterioridad en el tiempo y no debería haberse demorado la aprobación de una nueva ley sobre patentes sobre todo teniendo en cuenta que otros sectores de la Propiedad Industrial ya habían sido mejorados. Este es el caso de la Ley de Marcas de 2001 que dejó atrás su anterior Ley de 1988 para incorporar disposiciones de carácter comunitario e internacional y adaptar la materia a un contexto globalizado. Por lo tanto resulta curioso que se apreciara la necesidad de una modernización y equiparación al marco internacional en otros sectores de la Propiedad Industrial y que en cambio se mirara hacia otro lado en materia de patentes sobre todo cuando la OEPM ya había alcanzado un alto nivel de eficacia y reconocimiento en base a su actividad como Administración encargada del examen preliminar internacional en el marco del PCT.

No podemos saber a ciencia cierta los problemas que la Ley presentará en el futuro puesto que su entrada en vigor todavía no se ha llevado a cabo pero podemos afirmar que al menos se ha intentado dar respuesta a las necesidades que han surgido durante la vigencia de la Ley 11/1986. Podemos concluir que seguramente la cantidad de títulos de patente que se concedan será menor pero de mayor calidad con un valor económico de la invención mucho mayor y con mayor seguridad hacia el exterior. Por lo tanto es de esperar que los Tribunales pierdan volumen de carga y que España alcance un nivel internacional superior en materia de patentes, pero sobre que su posición a nivel internacional sea real ahora que verdaderamente podemos equipáranos a las regulaciones en materia de patentes del resto de países. Para terminar no podemos olvidar que se fomentará la creación de nuevas invenciones en el marco del comercio y de la economía que han sido junto con la concesión de títulos sólidos, grandes objetivos de esta nueva reforma.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

- BAIN, M/ GALLEGO RODRIGUEZ, M/ MARTINEZ RIBAS, M/ RUIZ SANJUAN, J., *Aspectos legales y de explotación del software libre Parte I*, Eureka Media SL, Barcelona, 2004
- BOTANA AGRA, M. “*La Patente Europea con efecto unitario (PEU)*” en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*. Tomo XXXIII (2013),
- CASTÁN, A., *una ley de patentes ¿para dentro de dos años?*, ELZABURU, Propiedad Industrial e Intelectual, 11 de septiembre de 2015. Disponible en: <http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/09/un-nueva-ley-de-patentes-para-dentro-de.html>
- CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (Diario Oficial de la Unión Europea, L76/53, 23 de marzo de 2011)
- EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO), “EPO and Spain continue co-operation on Latin America”, 15 de julio de 2014. Disponible en: <http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140715.html>
- GARCÉS, A., “*La nueva Ley de Patentes*”, Legal Today, 4 de febrero de 2016. Disponible en: [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop\\_industrial/la-nueva-ley-de-patentes](http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/la-nueva-ley-de-patentes)
- GINES CASTELLET, N/ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., “*Infracción de Patentes Farmacéuticas y Doctrina de los equivalentes en la Jurisprudencia de la Sección 15.a de la Audiencia Provincial de Barcelona*” en *Patentes e Industria Farmacéutica*, Bosch, Barcelona, 2007.
- GOMEZ SEGADE, J.A., “*Hacia una nueva ley de patentes española*”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXXIV (2013-2014)(2015)
- HONG, S., “*Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial*” Disponible en: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting\\_patent\\_claims.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting_patent_claims.htm)
- LAS CLAVES DEL DERECHO, “*Aprobado el Proyecto de Ley de Patentes*”, *Las claves del Derecho- Propiedad Industrial e intelectual*, 21/07/2015-Invenciones (España).

- LLOBREGAT HURTADO, ML. Temas de Propiedad Industrial (La Ley grupo Wolter Kluwer, Madrid, 2007)
- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM), “*El Gobierno aprueba un nuevo procedimiento para obtener patentes con mayor garantía de validez*”. Disponible en: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Notas\\_de\\_Prensa/examen\\_previo.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Notas_de_Prensa/examen_previo.pdf)
- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) FORO DE INNOVACIÓN Y PATENTES, “*Examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes: ventajas e inconvenientes*” Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)
- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OPEM), 12 de noviembre de 2015, “Jornada OEPM-AIPPI sobre la nueva Ley 24/2015 de Patentes (sesión de mañana)” (archivo de video) recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=f6TpyfFXaiE>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), “*Qué es el PLT?*”, disponible en: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo\\_pub\\_l450plt.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/450/wipo_pub_l450plt.pdf)
- PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 213/13, 30 de julio de 1998)
- PEREZ SÁNCHEZ, P./ SOBREDO GALANES, A., *Industria farmacéutica y patentes*, Graffoffset S.L, Madrid, 1990)
- SAN SEGUNDO, A./ MARTIN PEREZ, E. / RODRIGUEZ ANDRÉS, MA., *Cómo proteger los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en el Sector TIC*, Fundación EOI, Madrid 2007
- SILVA REPETTO, R. / CAVALCANTI, M. “*Introducción al Acuerdo sobre los ADPIC: contenido*”, Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, 2000, disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/x7355s/x7355s02.htm>

- WORLD TRADE ORGANIZATION, *Declaración de Marrakech de 15 de abril de 1994*. Disponible en:  
[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/marrakesh\\_decl\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/marrakesh_decl_s.pdf)