

El Reglamento de la Ley de Patentes del 2015

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Se presentan los principales aspectos del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes del 2015, aprobado por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo.

1. Preliminar

Después de un amplio periodo de *vacatio legis*, el 1 de abril del 2017 entró en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Ese mismo día, el *Boletín Oficial del Estado* publicó el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes del 2015. El nuevo reglamento deroga las siguientes normas: a) el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes de 1986, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre; b) el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas; c) el Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo; d) el Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; e) el Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación, y f) el 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.

El nuevo reglamento se divide en once títulos, dedicados sucesivamente a las patentes de invención (solicitud, procedimientos de concesión, oposición, revocación o limitación y otros procedimientos); a los certificados complementarios de protección; a los modelos de utilidad; a las disposiciones generales en materia de procedimiento; a la inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos; a las licencias obligatorias; a la caducidad de patentes; a la

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); a la reivindicación de la patente; a las tasas, y a la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Sin poder analizar en este momento todos y cada uno de los detalles de este amplio texto normativo, se indican a continuación algunos de los aspectos más significativos.

2. La solicitud de la patente

- 2.1. Según el artículo 23 de la Ley de Patentes, la solicitud de la patente deberá contener una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, una descripción de la invención para la que se solicita la patente, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente, y un resumen de la invención.
- 2.2. El reglamento desarrolla estas exigencias y añade la obligación de que la solicitud incluya un título de la invención «en el que, sin denominaciones de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las reivindicaciones». Por lo que respecta a la descripción, se dispone que estará redactada de la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones. Y se prevé un elenco de datos que deben constar en ella por el orden que se indica en el reglamento (art. 3.2).

Especialmente relevantes son los preceptos dedicados a la descripción de las invenciones referidas a materia biológica (arts. 4 a 6) en los que se desarrollan los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Patentes (LP). Según este precepto de la ley, cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público o a su utilización y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción es suficiente: *a)* si la materia biológica ha sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello (en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977); *b)* si la solicitud, tal como ha sido presentada, contiene la información relevante de que dispone el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada, y *c)* si de conformidad con lo previsto en el reglamento, se indica el nombre de la institución de depósito y el número de éste.

A este respecto, el reglamento también desarrolla la accesibilidad a la materia biológica depositada, prevista en el artículo 56 de la Ley de Patentes. Así, en el artículo 6 del reglamento se introduce la figura del experto independiente, al disponerse que «el solicitante podrá realizar una petición a la Oficina Española de Patentes y Marcas hasta la finalización de los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente, para que el acceso a la materia biológica depositada al que se refiere el artículo 56 de la ley se lleve a cabo únicamente a través del suministro de la muestra a un experto independiente».

Podrá ser nombrado como tal cualquier persona física cuyo nombramiento tenga la aprobación del solicitante de la patente —siempre que el peticionario lo demuestre al hacer la petición— o cualquier persona física que tenga el reconocimiento de experto independiente por el director de la oficina.

- 2.3. Por lo que respecta a las reivindicaciones, el artículo 7 del reglamento (como ya hacía el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Patentes de 1986) establece la distinción entre el preámbulo y la parte caracterizadora. Asimismo, se prevé que —respetando el principio de unidad de invención— una misma solicitud pueda comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización) siempre que el objeto de la solicitud consista en una pluralidad de productos interrelacionados, en diferentes utilidades de un producto o dispositivo o en soluciones alternativas a un problema particular cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

También se recoge la distinción entre reivindicaciones independientes y dependientes. Y se hace expresa mención, cosa que no sucedía en el Reglamento de la Ley de Patentes de 1986, de las reivindicaciones dependientes de otras reivindicaciones dependientes (art. 7.4)

En todo caso, se introduce la exigencia de que el número de reivindicaciones sea adecuado y razonable atendiendo a la naturaleza de la invención cuya protección se solicita.

- 2.4. Los requisitos de los dibujos se contienen ahora, no en el articulado, sino en el anexo del reglamento. Y, por lo que toca al resumen, se dispone —al igual que el reglamento de 1986— que tendrá una extensión máxima de ciento cincuenta palabras, deberá indicar el título de la invención y contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, el dibujo más característico, que habrá de situarse separadamente del texto del resumen. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de la patente, caracterice mejor la invención. El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.

Dado que el artículo 29 de la Ley de Patentes dispone que el resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica y que no podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin (en particular, no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada ni para delimitar el estado de la técnica), el reglamento prevé (art. 9.2) que tanto el título como el resumen de la invención podrán ser modificados por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando lo estime necesario para la mejor información de los terceros, dando el oportuno traslado al solicitante.

- 2.5. Por lo que respecta a la designación del inventor en la solicitud, el reglamento introduce la posibilidad (no prevista en el reglamento de 1986) de que el inventor renuncie a ser mencionado como tal, lo cual se hará constar en la instancia (o, si no coinciden con el solicitante, se aportará una declaración firmada por ellos).

- 2.6. También son relevantes los preceptos del reglamento sobre la necesidad de indicar el origen geográfico de la invención cuando ésta se refiera a materia biológica. Así, además de reiterar dicha obligación, establecida en el artículo 23.2 de la Ley de Patentes del 2015, se añade —en los casos en que la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014, relativo al cumplimiento del Protocolo de Nagoya— la obligación de hacer constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14.3 del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.
- 2.7. Finalmente, y con carácter general, se establecen una serie de requisitos formales para la presentación de la solicitud y de los documentos que la acompañan (y que se recogen en el anexo del reglamento). Y se determinan (art. 11) una serie de elementos prohibidos que ninguna solicitud podrá contener (y que ya constaban en el reglamento de la ley de 1986): a) elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres; b) declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros (no considerándose en sí mismas denigratorias las simples comparaciones con el estado de la técnica), y c) elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos.

3. El procedimiento de concesión

Los artículos 16 a 35 del reglamento desarrollan el procedimiento de concesión (la admisión a trámite y examen de oficio, la elaboración del informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, el examen sustantivo y la resolución). Sin poder detenernos en este momento en todos los detalles, sí conviene destacar algunos:

3.1. *Fecha de presentación y reivindicación de prioridad*

El artículo 17 dispone que para obtener una fecha de presentación de la solicitud de patente será indispensable presentar los siguientes documentos: a) una indicación expresa o implícita de que se solicita una patente; b) indicaciones que permitan identificar o contactar con el solicitante, y c) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley o el reglamento, o una incorporación por referencia, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

A los efectos de obtener fecha de presentación, estas indicaciones deberán presentarse en español. Sin embargo, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, pero deberá presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de la patente o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 (sobre subsanación de defectos) del reglamento; se aplicará el plazo que expire más tarde.

Relacionada con la fecha de presentación de la solicitud está la cuestión de la reivindicación de prioridad. En este punto, el artículo 13 del reglamento de la ley de 1986 exigía

que, antes de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación, se acompañara una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior con la indicación de su fecha de depósito, así como —en su caso— una traducción al castellano. Si no se hacía así, la reivindicación del derecho de propiedad no era admitida.

En cambio, el nuevo reglamento dispone que la presentación de la solicitud anterior sólo se requerirá cuando sea necesaria para determinar la patentabilidad de la invención. Así, según el artículo 13.2, «cuando la reivindicación de prioridad se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá exigir al solicitante que aporte, en el plazo de dos meses desde la comunicación o dieciséis meses desde la fecha de prioridad más antigua reivindicada, aplicándose el plazo que expire más tarde, una copia certificada de la solicitud anterior emitida por la oficina de origen, salvo que dicho documento obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o cuando esté disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si la solicitud anterior no estuviera redactada en español el solicitante aportará igualmente una traducción al español de dicho documento dentro del mismo plazo. Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traducción al español en el plazo prescrito, el derecho de prioridad no se considerará válidamente reivindicado».

También es novedosa la posibilidad de pedir la corrección o adición de una reivindicación de prioridad en los términos establecidos en el artículo 14 del reglamento.

3.2. *Patentes de interés para la defensa nacional*

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Patentes del 2015, el reglamento dispone que, en la admisión a trámite de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si el objeto de la invención pudiera ser de interés para la defensa nacional. En caso afirmativo, la oficina pondrá a disposición del Ministerio de Defensa la solicitud de la patente una vez admitida a trámite. Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de patente conforme al procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes del reglamento.

Y, en este sentido, es oportuno recordar que, según el artículo 50 del reglamento, cuando se trate de invenciones efectuadas en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. El procedimiento de oposición, de revocación o limitación y otros procedimientos

- 4.1. Como es sabido, una de las principales novedades procedimentales de la ley del 2015 fue la introducción de la oposición postconcesión (art. 43 de la ley del 2015), de modo que, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, cualquier persona podrá oponerse a la concesión porque la invención reivindicada no reúna alguno de los requisitos de patentabilidad, porque su descripción no sea lo suficientemente clara y completa como para que un experto en la

materia pueda ejecutarla, o porque el objeto de la patente concedida exceda del contenido de la solicitud tal como hubiera sido presentada. De hecho, se prevé que el recurso administrativo contra la concesión de una patente sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

Pues bien, dicho procedimiento de oposición es desarrollado ahora en los artículos 36 a 40 del reglamento. Especial mención merece, a mi juicio, la regulación de los supuestos de concurrencia de procedimiento judicial y de procedimiento de oposición (art. 40). Se prevé, así, que en el caso de que conste anotada en el Registro de Patentes la tramitación de un procedimiento judicial sobre la validez de la patente o de infracción contra la que se haya presentado la oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del juez o tribunal, a los efectos oportunos, la tramitación de un procedimiento de oposición. Asimismo, se dispone que, transcurrido el plazo para presentar oposiciones, cualquier tercero podrá solicitar intervenir en el procedimiento de oposición siempre y cuando presente escrito de oposición y acredite que el titular ha entablado una acción de violación contra él o que, después de haber sido requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente, ha ejercitado una acción negatoria. La declaración de intervención se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se entable la acción judicial correspondiente. Admitida la solicitud de intervención de un tercero, se tramitará como una oposición.

- 4.2. Por lo que respecta a la revocación o limitación de la patente a la que se refiere al artículo 105 de la ley, el reglamento regula el procedimiento y dispone, entre otros extremos, que el titular no podrá presentar una solicitud de limitación durante el plazo para presentar oposiciones previsto en el artículo 43.1 de la ley ni mientras se halle en tramitación una oposición contra la concesión de la patente o se esté tramitando una limitación anteriormente solicitada.

Asimismo, se desarrolla la disposición legal (art. 105.4) según la cual, cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el juez o tribunal que conozca del procedimiento. Se dispone, así, en el artículo 43 del reglamento, o que la denegación de la autorización facultará al titular de la patente para solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la devolución de la tasa de limitación, o que, si el procedimiento de limitación se encuentra en trámite, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del juez o tribunal la resolución y aportará la patente tal como hubiera quedado modificada.

- 4.3. El reglamento también desarrolla el procedimiento de solicitudes divisionales, de cambio de modalidad (de patente a modelo de utilidad o viceversa) y de tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional (al que ya me he referido).

5. Certificados complementarios de protección y modelos de utilidad

- 5.1. De manera paralela a la inclusión en la Ley de Patentes del 2015, de distintos preceptos (art. 45 y ss.) sobre las solicitudes, tramitación y mantenimiento de los certificados

complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios, el reglamento se ocupa (arts. 55 a 57) de la presentación de la solicitud, del examen de formalidades y publicación de la solicitud, del examen de la solicitud y de la concesión del certificado complementario de protección y de la prórroga.

- 5.2. Por su parte, el título III del reglamento regula las cuestiones relativas al modelo de utilidad. De este modo, y como era previsible, en la aprobación del reglamento no se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe sobre el proyecto de reglamento (documento IPN/CNMC/019/16), en el sentido de reconsiderar la figura de los *modelos de utilidad*. Porque, en contra de lo propuesto por la Comisión, el reglamento no puede eliminar la figura consagrada en la Ley de Patentes, como tampoco puede someterla al examen previo —que era otra de las propuestas de la Comisión—, pues no se establece en la ley.

Del contenido de la regulación reglamentaria cabe destacar el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la ley. Como es sabido, tal precepto dispone que, para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusividad derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Patentes del 2015, será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente (abonando la tasa correspondiente) el informe sobre el estado de la técnica previsto para las patentes referido al objeto de título en el que se funde la acción.

Pues bien, según el artículo 63 del reglamento, la petición de dicho informe implicará el pago de la tasa correspondiente. Admitida tal petición, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica —que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante— y dará traslado de ello al peticionario. Tanto la petición como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita se incorporarán al expediente del modelo de utilidad. A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en la ley (arts. 105 y ss.) y en el reglamento (arts. 41 y ss.).

6. Disposiciones comunes sobre procedimiento y plazos máximos de resolución

El título IV del reglamento contiene una serie de disposiciones comunes en materia de procedimiento (sobre modificación y rectificación de errores, sobre medidas en cuestión de plazos y sobre el registro de patentes y la información al público).

En cuanto a los plazos, además de establecer el silencio negativo, se remite, en lo tocante a los plazos máximos de resolución y notificación o publicación, a una orden ministerial de plazos máximos a la que se alude en la disposición adicional segunda de la Ley de Patentes. En este sentido, de manera paralela a la aprobación del reglamento, el mismo *Boletín Oficial del Estado* de 1 de abril del 2017 publicó la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos.

Los plazos máximos de resolución de los procedimientos serán los siguientes: a) *Procedimiento de concesión de patentes*: el que resulte de añadir dieciocho meses desde que se publique el informe sobre el estado de la técnica en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

b) *Procedimiento de oposición*: el que resulte de añadir veinte meses desde que finalice el plazo para la presentación de oposiciones al que se refiere el artículo 43.1 de la Ley de Patentes.

c) *Procedimiento de concesión de certificados complementarios de protección para medicamentos, el de sus prórrogas, y el de los certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios*: el que resulte de añadir diez meses desde que se publique en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* la solicitud correspondiente si no concurriera ningún suspenso y de quince meses si concurriera esta circunstancia.

d) *Procedimiento de revocación o limitación*: tres meses si no concurriera ningún suspenso y seis meses si concurriera esta circunstancia.

e) *Procedimiento de concesión de modelos de utilidad*: si no se presentaran oposiciones, el que resulte de añadir tres meses desde que se publique la solicitud en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*; en caso contrario, el que resulte de añadir doce meses desde que se publique en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* la solicitud.

f) *Procedimiento de inscripción de transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos*: tres meses si no concurriera ningún suspenso y seis meses si concurriera esta circunstancia.

g) *Procedimiento de inscripción de ofrecimientos de pleno derecho*: dos meses si no concurriera ningún suspenso y cinco meses si concurriera esta circunstancia.

h) *Procedimiento de inscripción de licencias obligatorias y de pleno derecho*: doce meses.

i) *Restablecimiento de derechos*: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

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

7. Otras cuestiones

- 7.1. El reglamento también se ocupa de la inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos y de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho (título V), de las licencias obligatorias (título VI), de la caducidad de la patente (título VII), de la aplicación de los convenios internacionales (título VIII), de la reivindicación del derecho a la patente (título IX), de las tasas (título X) y de la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (título XI).
- 7.2. En relación con las normas de aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, se regulan cuestiones anteriormente incorporadas al Reglamento 2424/1986, como la presentación de solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad de un depósito anterior en España, el procedimiento para la protección provisional de la solicitud de patente europea publicada, el procedimiento para la protección definitiva de la patente europea, la revisión de la traducción, la corrección de folletos por la Oficina Europea de Patentes y la transformación de la solicitud de patente europea.
- 7.3. Merece también una mención la disposición final quinta del reglamento, según la cual, por Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se determinarán los requisitos y condiciones en que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, podrán realizar las traducciones de patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos. Transcurrido ese plazo de doce meses sin haberse dictado la orden correspondiente, quedarán habilitados para efectuar las traducciones a que se refieren los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes los profesionales cuya titulación los habilite para ello en la lengua extranjera para la que se requiera la traducción, así como los que

dispongan de un grado que haya sido impartido íntegramente en la lengua para la que se requiera la traducción.

De igual modo, y según la disposición adicional sexta, a efectos de lo previsto en el artículo 136 de la ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la propiedad industrial. También se prevé que dicha oficina pueda celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organizar e intervenir en la solución extrajudicial de controversias relacionadas con la propiedad industrial.