

La nueva Ley de Patentes (V): la patente como objeto del derecho de propiedad

Ángel García Vidal

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

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Con este documento se continúa la serie de análisis dedicada al estudio de las principales novedades y cambios introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).

1. Principios generales

- 1.1. El título VIII de la Ley de Patentes del 2015 se dedica a regular «la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad». El título se divide en los siguientes capítulos: «inscripción registral, cotitularidad y expropiación», «transferencias, licencias y gravámenes» y «licencias de pleno derecho». Asimismo, a las licencias también dedica la ley el título IX, en el que se regulan las licencias obligatorias.

En relación con estas cuestiones, la nueva ley, al igual que la de 1986, reconoce que tanto la solicitud de patente como las patentes pueden pertenecer *pro indiviso* a varias personas (en cuyo caso la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes; en su defecto, por lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del 2015 y, en último término, por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes). Y también se sigue disponiendo que la patente y su solicitud son transmisibles, podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos y otros negocios

jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

Estos actos, «cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos» (art. 82.2), exigencia formal ya presente en la ley de 1986 y que se configura como un elemento esencial del negocio (forma *ad solemnitatem*) que afecta no sólo a las patentes españolas concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sino también a las patentes europeas con efectos en nuestro país (de conformidad con el artículo 2.2 del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas).

Se mantiene también la regulación de la oponibilidad frente a terceros de buena fe de los actos inscritos en el Registro de Patentes. Y así, según el artículo 79.2 de la ley del 2015, «la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes».

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.

Por lo demás, el artículo 79.3 de la ley del 2015 mantiene la disposición de que «no podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro». Se reproduce así la dicción literal del artículo 79.3 de la ley de 1986. No obstante, y en relación con esta ley de 1986, la mejor doctrina argumentó que era un grave defecto de técnica legislativa el hecho de que no se introdujese una referencia a la posibilidad de oponer el derecho no inscrito frente a los terceros de mala fe (GÓMEZ SEGADE). Es de lamentar, pues, que la nueva ley no haya corregido este defecto.

Asimismo, la ley del 2015 reitera la redacción de la ley de 1986 cuando en el artículo 79.3 *in fine* dispone que la invocación frente a terceros de derechos sobre una patente o una solicitud que no figuren inscritos en el Registro constituye un acto de competencia desleal. Ciertamente, parece excesivo considerar que el cesionario no inscrito de un derecho sobre una patente o sobre una solicitud que pretende ejercer sus derechos frente a terceros está cometiendo un acto desleal. Parece por ello que el precepto se refiere a aquellos otros casos en los que se invoca una patente (o una solicitud) inexistentes.

- 1.2. En la regulación de los principios generales, la ley del 2015 introduce un nuevo apartado en el artículo 82.4 según el cual «las disposiciones de este capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología».

Además de la escasa corrección al aludir a órganos comunitarios cuando tras el

Tratado de Lisboa ha desaparecido la Comunidad Europea, siendo lo correcto referirse a «órganos de la Unión Europea», llama la atención que no se mencione expresamente la Ley de Defensa de la Competencia, que queda subsumida en la alusión a «otras leyes nacionales que resulten aplicables». Sobre todo cuando los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables por vía del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

2. Principales novedades en materia de licencias obligatorias

- 2.1. Uno de los puntos en los que la Ley de Patentes del 2015 introduce novedades es en las causas por las que procede la concesión de licencias obligatorias sobre la patente. Así, según el artículo 91 de la nueva ley: «Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal. c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia. d) Existencia de motivos de interés público para la concesión. e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública».

La novedad reside en la introducción de las causas relativas a la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o de la Unión Europea de defensa

de la competencia y a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación.

- 2.2. En cambio, finalmente no se han aprobado las distintas enmiendas presentadas en el Senado tendentes a hacer referencia expresa a la posibilidad de conceder licencias obligatorias cuando el precio de un medicamento patentado sea excesivamente alto. Así, las enmiendas del Grupo Mixto (núm. 16) y del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 90 y 112 propusieron la adición de un nuevo apartado en el que se indicara que existen motivos de interés público cuando «la patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave». Y una relación similar proponía la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 72 y la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya número 42. (Todas estas enmiendas eran prácticamente coincidentes porque obedecían a la iniciativa de la Organización Médica Colegial.)

Sin duda, estas propuestas entroncan con la reciente problemática sobre el precio de los fármacos para el tratamiento de la hepatitis y la alarma social generada. Pero, a mi juicio, estamos ante una mera aclaración y, con la legislación de 1986 y con el texto de la Ley de Patentes del 2015 finalmente aprobado, cabe entender (aunque no se recoja expresamente) que en estos casos concurren razones de interés público. Cosa distinta será que un determinado Gobierno opte por esta posibilidad de obligar al titular de la patente a conceder licencias a terceros.

- 2.3. Con relación a las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas, debe recordarse la posibilidad de infringir el derecho antitrust por medio de patentes (y en general de derechos de propiedad industrial o intelectual).

Es tradicional en este punto la distinción que efectúa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (desde las sentencias de los casos *Consten & Grundig* —de 13 de julio de 1966— y *Parke Davis* —de 29 de febrero de 1968—) entre la titularidad de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) —que no se considera *per se* contraria al derecho de defensa de la competencia— y su ejercicio —que en determinados casos sí puede dar lugar a un acto anticompetitivo de abuso o a una compartimentación del mercado—. En esta misma línea, ya en sus sentencias *Hoffman La Roche/Centrafarm* (de 23 de mayo de 1978) y *Basset* (de 9 de abril de 1987) el Tribunal de Justicia estableció que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o intelectual en sí mismo no constituye un abuso, aunque su titular tenga una posición de dominio en el mercado. Pero sí puede dar lugar a un acto contrario al derecho de la competencia cuando el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o intelectual no forma parte del objeto esencial del derecho y sus efectos exceden del mercado de los productos o servicios protegidos (Sentencias *Volvo* y *Renault* —de 5 de octubre de 1988—, *Magill* —de 6 de abril de 1995—, *Bronner* —de 26 de noviembre de 1998— o *IMS* —de 29 de abril de 2004—).

Pues bien, el artículo 94 de la ley del 2015 dispone que la resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente será comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el juez o tribunal que la haya emitido.

En estos casos, si la resolución decreta directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* y procederá de acuerdo con el procedimiento de concesión de las licencias obligatorias recogido en los artículos 98 y 99 de la ley del 2015. Pero no será precisa en este caso la justificación

de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. Y la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.

Con todo, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto según lo previsto en el artículo 95 para las licencias obligatorias por motivos de interés público.

- 2.4. La segunda de las novedades en materia de licencias obligatorias se refiere, como se ha dicho, a la previsión expresa en la ley del 2015 de las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.

Como es sabido, la versión inicial del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) prevé en su artículo 31 la posibilidad de que las legislaciones de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permitan utilizar una invención patentada sin autorización del titular de la patente, y en esta previsión encaja la concesión de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos patentados, o para su fabricación mediante un proceso patentado. Pero en dicho artículo del Acuerdo ADPIC se dispone que este tipo de usos de una invención patentada, sin el consentimiento del titular de la patente, se autorizarán principalmente para abastecer el mercado interno del Estado que conceda la licencia obligatoria.

Esta circunstancia genera numerosas dificultades para los países menos desarrollados, pues, aunque su legislación nacional pueda establecer licencias obligatorias, muchos de ellos se encuentran con la falta de una industria farmacéutica propia que elabore dichos medicamentos, haciéndose imprescindible su importación.

No obstante, la elaboración de estos medicamentos en otro Estado requeriría el consentimiento del titular de la patente o, en su caso, la concesión de una licencia obligatoria en el Estado exportador.

Como la versión inicial del Acuerdo ADPIC prevé las licencias obligatorias para abastecer el mercado nacional, y no el de terceros países, el Consejo General de la OMC aprobó en el 2005 un protocolo de enmienda del Acuerdo ADPIC para establecer la posibilidad de que países menos adelantados obtengan medicamentos fabricados en otros Estados de la OMC al amparo de licencias obligatorias. Y, provisionalmente, antes de la entrada en vigor de la modificación, la Decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto del 2003 (adoptada en aplicación de una declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha en el 2001) creó un sistema provisional de concesión de licencias obligatorias en el Estado exportador.

Comprometida con la ejecución de esta decisión de la OMC, la Unión Europea adoptó las medidas necesarias en el Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo del 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

Pues bien, la Ley de Patentes del 2015 dispone ahora lo siguiente: 1.º) que las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación de este reglamento se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto; 2.º) que las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en él; 3.º) que la licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior; 4.º) que la resolución que acuerde la licencia

establecerá el canon de ésta; 5.º) que la licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciario no cumple las condiciones con las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.º 816/2006, y 6.º) que, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista, toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo del 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

3. La hipoteca mobiliaria de patente y la reforma de la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión

Como se ha dicho, tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En consecuencia, es posible que una patente o una solicitud de patente sean objeto de una hipoteca mobiliaria. De hecho, el artículo 82.1 de la Ley de Patentes del 2015 dispone expresamente que «en el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo». Y se preceptúa también que «a estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos».

En este punto, debe tenerse también en cuenta que la disposición final primera de la Ley de Patentes del 2015 efectúa una modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión. En particular, se da una nueva redacción a los artículos 45 y 46 de esta ley, que son los preceptos en los que se establece el objeto de la hipoteca de propiedad intelectual e industrial.

Así, en la redacción anterior de estos preceptos se dispone que podrán ser hipotecados los derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial y que la hipoteca del derecho principal comprenderá, como accesorios, salvo pacto en contrario, la adaptación, refundición, traducción, reimpresión, nueva edición o adición de la obra hipotecada, y la adición, modificación o perfeccionamiento de la misma patente, marca, modelo y demás derechos de propiedad industrial.

Pues bien, esta escueta regulación ahora se amplía y matiza. Así, y por lo que respecta a la propiedad industrial, el artículo 45 pasa a disponer lo siguiente: 1.º) que podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de propiedad industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su ley reguladora; 2.º) que la garantía hipotecaria podrá ser constituida tanto por el propietario como por el licenciario, con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión de éste; 3.º) que pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte de éste, con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva; 4.º) que no son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables, pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual; 5.º) que la garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados; 6.º) que, inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el registrador remitirá de oficio la certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y para la coordinación entre sendos servicios de publicidad, y 7.º) que la garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

Hay también una alusión a la hipoteca de nombres de dominio (aunque, *per se*, no son objeto de derechos de propiedad industrial), según la cual se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro, no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

Finalmente, por lo que respecta a la propiedad intelectual, el nuevo artículo 46 dispone: 1.º) que podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión *inter vivos* conforme a su ley reguladora; 2.º) que también podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la ley; 3.º) que podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviera facultad de enajenar su derecho a tercero; 4.º) que no son susceptibles de hipoteca

mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables, pero no registrados, así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual; 5.º) que, a menos que se pacte otra cosa en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cualesquiera transformaciones de la obra (aunque dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas); 6.º) que inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el registrador remitirá de oficio la certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de propiedad industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad, y 7.º) que la hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.