MADRID
Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA
Diagonal, 640 bis
08017 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO
Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA
Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA
Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO
Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS
Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES
Five Kings House
1 Queen Street Place
EC 4R 1QS Londres
Tel.: +44 (0) 20 7329 5407

LISBOA
Avenida da Liberdade, 131
1250-140 Lisboa
Tel.: (351) 213 408 600

LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATENTES

Ángel García Vidal
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero Académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. La reciente Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (más conocida como la Ley "ómnibus") modificó el artículo 79 de la Ley de patentes para eliminar el principio de titulación pública en el Registro de Patentes. En efecto, el artículo 79. 4. dispone ahora que "La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. Este Registro será público"

   La eliminación del principio de titulación pública está en línea con lo dispuesto en el Reglamento del Tratado de la OMPI de Derecho de patentes, que aboga por la superación del principio de titulación pública. Quizás este hecho haya influido en el legislador nacional, aunque España no ha ratificado el Tratado de Derecho de Patentes. Sin embargo, más parece haber pesado el deseo de superar una diferenciación bastante injustificada entre las patentes y otros derechos de propiedad industrial (en especial las marcas).

   Pues bien, este cambio legal (que facilita y simplifica los actos de transmisión de las patentes), requería una inmediata reforma del Reglamento de la Ley de patentes (Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre), pues el artículo 79.2 LP dispone que "reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones", y hasta el momento el artículo 56.3 del Reglamento de Patentes, de conformidad con la redacción anterior del artículo 79.5 LP, exigía el documento público.

   Pues bien, la reforma del Reglamento de la Ley de Patentes ha tenido lugar por medio del Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el 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. (Disponible en la dirección http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4766.pdf). Con todo, aunque la modificación más relevante es la relativa al principio de titulación pública, se ha aprovechado la ocasión para introducir otras reformas.

2. Los principales cambios operados son los siguientes:

   2.1. En el listado de datos inscribibles en el registro de patentes se hace una mención expresa (artículo 49.1) a "los datos correspondientes a los certificados complementarios de protección solicitados".

   2.2. Con anterioridad a la reforma, el artículo 52 del Reglamento disponía que las inscripciones en el Registro de Patentes se realizarían en cualquier tipo de soportes materiales capaces de recoger y expresar de modo indubitado, con absoluta garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todas las circunstancias que, legalmente, hayan de hacerse constar.

   Pues bien, el nuevo artículo 49.3 del reglamento matiza esta disposición al establecer ahora que las inscripciones en el Registro de Patentes se realizarán en cualquier tipo de soporte, sin especificar que haya de ser un soporte material (dando entrada por tanto a la inscripción en soporte informático).

   2.3. Con respecto a la Inscripción de transmisiones de patentes, el nuevo

artículo 53 dispone que la petición para inscribir la transferencia de una patente o de su solicitud deberá presentarse mediante instancia, en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas, con las menciones exigidas reglamentariamente.

La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros y solicitudes de patente, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas.

Además, la solicitud de inscripción deberá presentarse acompañada del justificante de abono de la tasa correspondiente y, si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, de alguno de los documentos siguientes:

"a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, consistentes en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas".

Por su parte, si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, la solicitud de inscripción deberá acompañarse de testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. No obstante, para la inscripción de embargos y demás medidas judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya dictado.

2.4. Por lo que respecta al contenido de la solicitud de inscripción de licencias (artículo 54) destaca el hecho de que en la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su objeto, duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el titular de la licencia puede cederla o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 75 de la Ley de Patentes.

2.5. Inscripción de otros derechos (artículo 55): En lo tocante a la inscripción de otros derechos (artículo 55) se prevé expresamente que la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas. Y es igualmente relevante el hecho de que en el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa, o cuando la patente esté afectada por un procedimiento de concurso o similar, la solicitud de inscripción en el Registro de Patentes, presentada por la autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas.

2.6. Procedimiento de inscripción: El nuevo artículo 56 del Reglamento desarrolla con mucho más detalle el procedimiento, antes regulado en el artículo 58.

De la nueva regulación destaca la previsión de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de personas físicas o jurídicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley

de Patentes no puedan ser titulares de las mismas. Y también es relevante la previsión del silencio positivo: *"La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá en el plazo máximo de seis meses concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Transcurrido el plazo máximo para resolver sin emitirse resolución expresa, la solicitud se entenderá concedida"*. (Artículo 56.5).

2.7. Tras la reforma también se regula la cancelación y modificación de la inscripción de licencias y de otros derechos (Artículo 57) y los cambios de nombre o dirección del interesado o del representante (Artículo 58)

2.8. Asimismo, se modifica la regulación de los agentes y mandatarios, debido al hecho de que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, impone que se garantice el acceso a la prestación de servicios en España de los prestadores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea, en condiciones de igualdad a los establecidos en España, así como la simplificación de la normativa relativa al acceso y al ejercicio de las actividades de servicios, como es el caso de las desarrolladas por los agentes de la propiedad industrial.

Como es sabido, el artículo 157 de la Ley de patentes preceptúa que para obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo número será ilimitado, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 1) Ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España o en un Estado miembro de la Comunidad Europea. 2) No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación. 3) Estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos. 4) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional, y 5) Constituir fianza a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el Reglamento

Pues bien, con anterioridad a la reforma del Reglamento de la Ley de patentes debía presentarse ante la OEPM una completa documentación para acreditar estos extremos. Sin embargo, con la reforma se sustituye esta presentación de documentos por una declaración responsable del solicitante de que cumple los requisitos.

Igualmente interesantes son otras previsiones sobre los agentes. Tal es el cado del nuevo artículo 61.3, según el cual en caso de baja del agente en el Registro, por cualquiera de las causas previstas en el artículo 158 de la Ley de Patentes, se procederá, a petición del interesado, o sus derechohabientes, a la cancelación de la fianza, con sujeción a lo establecido en la legislación sobre contratación del sector público para la devolución y cancelación de garantías.

En lo tocante al seguro de responsabilidad civil, el artículo 62. 2 del Reglamento dispone que "cuando el agente de la propiedad industrial que se establezca en España ya esté cubierto por un seguro de responsabilidad civil profesional equivalente en cuanto a su finalidad e importe en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que se encuentre establecido, se considerará cumplido el requisito a que hace referencia el

apartado anterior. Si el seguro concertado únicamente cumple los requisitos mencionados de modo parcial, deberá ampliarse hasta completar las condiciones exigidas".

De igual modo, en el caso de seguros contratados con entidades aseguradoras autorizadas en otro Estado miembro, se aceptarán a efectos de acreditación los certificados emitidos por éstas.

Finalmente, el artículo 70 regula la libertad comunitaria de prestación de servicios: "Los profesionales establecidos en otro Estado miembro que presten sus servicios en España deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo previsto en el anexo XI de ese real decreto»