

La nueva Ley de Patentes (III): procedimiento de concesión

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 dedicada al estudio de los principales cambios y novedades introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).

En materia de procedimiento, cabe destacar las siguientes novedades introducidas por la Ley de Patentes del 2015.

1. Eliminación de la posibilidad de optar por el procedimiento de concesión sin examen previo

Bajo el régimen de la actual Ley de Patentes de 1986, las patentes españolas pueden ser concedidas con o sin examen previo de los requisitos de patentabilidad por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tras haber aceptado la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de la alimentación (Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo), el Gobierno admitió la aplicación con carácter general —y no sólo para el sector alimenticio— del procedimiento de concesión con examen previo (Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre). Pero se trata, a día de hoy, de una facultad del solicitante, que puede optar, si lo desea, por la concesión sin examen previo.

No obstante, la Ley de Patentes del 2015 elimina esta posibilidad de optar e impone, en todo caso, el procedimiento de concesión con examen previo.

Previsiblemente, esto traerá como consecuencia un descenso en el número de solicitudes de patentes presentadas (en la memoria de impacto normativo que acompañaba al Proyecto de Ley de Patentes se indicaba que el descenso podría ser de hasta un millar de solicitudes al año). Sin embargo, la eliminación del procedimiento de concesión sin examen previo es, a mi juicio, un claro acierto. Porque permitirá eliminar el carácter débil de muchas de las patentes sin examen previo, que en bastantes ocasiones son nulas, y supondrá hacer de las patentes españolas títulos fuertes, como lo son las patentes europeas. Además —y como destacó el propio Gobierno en la Memoria que acompañaba al proyecto de ley—, «con el nuevo procedimiento, se limitará la aplicación de medios materiales y humanos a las solicitudes de baja calidad, permitiendo con ello un significativo acortamiento de los plazos, haciendo posible una mayor atención y eficacia en la tramitación de solicitudes que efectivamente supongan una aportación al desarrollo y a la innovación».

En todo caso, y al igual que en la Ley de Patentes de 1986, la nueva ley también dispone que «la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a

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.

la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae» (art. 42).

2. Principales fases del procedimiento

Con la nueva ley, una vez presentada la solicitud, y admitida a trámite, la OEPM verificará los requisitos formales y si su objeto no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de la ley. Asimismo, la OEPM emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica (que se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio) y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de la patente y realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

Posteriormente, una vez publicada la solicitud, cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

Finalmente se procederá al examen sustantivo de la solicitud, que realizará la OEPM previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Si no se presenta la petición de examen, se entenderá que la solicitud ha sido retirada. El examen consiste en comprobar si la solicitud de la patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la ley.

Junto con la petición de examen sustantivo, el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar —si lo estima oportuno— las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud.

3. La indicación del origen de la materia biológica

- a) Una de las principales novedades en materia de procedimiento es la obligación, establecida en el artículo 23.2 de la Ley de Patentes del 2015, de que «cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud de patente deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos». Aunque se aclara que «esta información no prejuzgará la validez de la patente».

Esta obligación se relaciona estrechamente con la necesidad de conjugar el sistema de patentes con otra serie de obligaciones asumidas internacionalmente, y en particular con el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 (CDB).

Dicho convenio fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Algunos países en vías de desarrollo defienden que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) —anexo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio— y el CDB son absolutamente irreconciliables, pues parten de principios generales absolutamente contradictorios. Así, mientras el Acuerdo ADPIC reconoce la posibilidad de conceder derechos de propiedad industrial, y por lo tanto de exclusiva, sobre los recursos biológicos, el CDB establece el principio de soberanía nacional de los Estados sobre dichos recursos (arts. 3 y 15.1), lo que les permite prohibir la concesión de derechos de propiedad industrial sobre ellos. Además, y a diferencia de lo que sucede en el Acuerdo ADPIC, el CDB confiere una base legal a los países en desarrollo para demandar un reparto de los beneficios obtenidos sobre los recursos biológicos, así como para exigir el consentimiento previo y fundamentado del Estado para el acceso a sus recursos genéticos. Dada las

diferencias existentes entre ambos textos legales, los defensores de esta tesis defienden la modificación del Acuerdo ADPIC. Esta reforma sería más necesaria desde el momento en que los países en vías de desarrollo no siempre consiguen poner en práctica sus derechos de soberanía sobre sus recursos biológicos, encontrándose numerosas situaciones que se han dado en llamar de «biopiratería», en las que las compañías de terceros Estados han patentado y comercializado productos elaborados sobre la base de dicho material biológico, sin compensar de ninguna manera a los países de los cuales procede el material.

Radicalmente contraria es, en cambio, la lectura que efectúan los países industrializados, que defienden la coexistencia pacífica entre ambos textos internacionales y consideran que la aplicación coordinada de ambos convenios puede lograrse por medio de medidas normativas, como la exigencia de acuerdos de bioprospección o el establecimiento de la obligación de declarar el país de origen de los recursos biológicos y del conocimiento tradicional, la necesidad de acreditar el consentimiento previo de la autoridad competente del país de origen o la necesidad de probar que se han alcanzado acuerdos de reparto de los beneficios de conformidad con las leyes nacionales.

Pues bien, en este contexto se explica la obligación de declaración del origen del material biológico introducida en la nueva Ley de Patentes española.

- b) En este mismo sentido, la nueva Ley de Patentes también dispone que, en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril del 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información

que los usuarios de tales recursos están obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.

Se trata de una remisión al reglamento de la Unión Europea que ha dado cumplimiento al Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización [relativo] al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre del 2010. En el artículo 4.3 de este reglamento se dispone que «los usuarios buscarán, conservarán y transferirán a los siguientes usuarios: a) el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, así como información sobre el contenido de las condiciones mutuamente acordadas para los siguientes usuarios, o b) si no tienen a su disposición el certificado de conformidad reconocido a nivel internacional, la información y los documentos correspondientes sobre: i) la fecha y el lugar de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales asociados con tales recursos, ii) la descripción de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos utilizados, iii) la fuente de la que se han obtenido directamente los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos, así como los usuarios posteriores de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, iv) la existencia o ausencia de derechos y obligaciones en relación con el acceso y la participación en los beneficios, incluidos los derechos y obligaciones relativos a las aplicaciones y a la comercialización posteriores, v) los permisos de acceso, si procede, vi) las condiciones mutuamente acordadas, incluidos los acuerdos sobre participación en los beneficios, si procede».

4. El derecho de prioridad

En materia de prioridad se incluye una referencia expresa al Acuerdo ADPIC en el

artículo 30, al disponer lo siguiente: «Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París».

De igual modo, y como explica la exposición de motivos, «otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, 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». Y esta novedad, según la exposición de motivos, justifica la eliminación de los certificados de adición: «Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el título X de la ley anterior».

5. Previsión de un sistema de oposición posterior a la concesión de la patente

En lugar de las oposiciones previas, se prevé la figura de la oposición postconcesión (art. 43 de la Ley de Patentes 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 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 fue presentada.

De hecho, se prevé que el recurso administrativo contra la concesión de una patente sólo podrá ser interpuesto por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

Por lo que respecta a la tramitación de la oposición, la ley del 2015 dispone que, admitido a trámite el escrito de oposición, se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. Y en caso de modificación se dará trámite de réplica a las demás partes. Asimismo, si pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persisten motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto o de presentar nuevas alegaciones antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

La resolución de la oposición por parte de la OEPM se publicará en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* en el caso de que la resolución de la oposición implique una modificación de la patente. Y además de disponer que la publicación incluirá las modificaciones introducidas, la ley preceptúa que la protección conferida «se extenderá retroactivamente a la patente así modificada». En consecuencia, la modificación supondrá una reducción del contenido del derecho de patente, lo cual puede tener relevancia en los procesos de infracción en marcha. Y, para los casos en que se haya declarado infringida una patente que después se modifique como consecuencia de un procedimiento de oposición hasta el punto de que con la nueva versión de la patente no habría habido infracción, resulta de aplicación (dada la remisión del art. 43.6 de la ley del 2015) lo dispuesto en el artículo 104 en relación con los efectos de la declaración de nulidad, de modo que el efecto retroactivo de la modificación no afectará a las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la modificación. Como tampoco afectará el efecto retroactivo a los contratos concluidos con anterioridad, en la medida en que ya hubieran sido ejecutados. Aunque, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias,

será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Con esta regulación la ley del 2015 se asimila a la oposición prevista en el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) un procedimiento centralizado en el que en el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea en el *Boletín Europeo de Patentes*, cualquier persona puede oponerse a esta patente ante la Oficina Europea de Patentes (art. 99 CPE). La oposición a la patente europea puede basarse en las causas recogidas en el artículo 100 de dicho convenio y puede dar lugar a la revocación o limitación, que afectará a la patente en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos. Por tanto, la oposición es una forma obtener la revocación de la patente por la Oficina Europea de Patentes, con carácter centralizado, y de evitar tener que acudir a procedimientos nacionales judiciales de impugnación de la validez de una patente europea.

Y de manera paralela, el artículo 69.2 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas dispone que, para el periodo que se extiende hasta la concesión de la patente europea, el alcance de la protección conferida por la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones contenidas en la solicitud tal como haya sido publicada. Sin embargo, la patente europea, tal como se haya concedido o modificado en el curso del procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad, determinará esta protección con efectos retroactivos en tanto que no haya sido ampliada.

6. *Restitutio in integrum*

También es una novedad de la nueva Ley de Patentes la previsión de la figura del restablecimiento de derechos (art. 53), según la cual el solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en la ley verá, previa petición, restablecidos sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de la ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho.

Se excluye el plazo de oposición (tanto a una patente como a un modelo de utilidad) y el plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.

La petición (que deberá motivarse y que dará lugar al pago de un tasa de restablecimiento de derechos) deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes: *a)* dos meses contados a partir del cese del impedimento, o *b)* doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses de pago con recargos. El trámite incumplido deberá ejecutarse dentro de ese plazo.

No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para la reivindicación de prioridad, la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a su expiración o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

En caso de que no se puedan respetar estos plazos, no cabrá solicitar una *restitutio in integrum*.

La competencia para resolver sobre la petición de restitución le corresponde al órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. Y contra la resolución que restablezca sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención previsto en el apartado 6 —y al que a continuación nos referiremos— como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.

La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

Finalmente, es necesario destacar que el titular de la solicitud o del registro cuyos derechos se hayan restablecido no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el

periodo comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente o hubiese hecho preparativos

serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa.

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente *e-mail* de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York