

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.: (32) 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

LAS REFORMAS DE LA LEY OMNIBUS

La reforma del artículo 79 de la ley patentes y la supresión del principio de titulación pública

Ángel García Vidal

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela y Consejero Académico de Gómez-Acebo & Pombo.

1.- La Ley española de patentes de 1986, como otras leyes en materia de propiedad industrial, requiere constancia formal por escrito para que sean válidos los actos de transmisión de la patente (o de la solicitud), así como los actos de constitución de derechos sobre las mismas. En efecto, según el artículo 74 LP, los actos de cesión y licencia, al igual que los de constitución de usufructo o constitución de una hipoteca mobiliaria sobre las patentes (o las meras solicitudes) deberán constar por escrito "para ser válidos". De este modo, con la exigencia legal de una forma escrita se busca conseguir una mayor seguridad jurídica, a la vez que garantizar una mayor reflexión de las partes antes de concluir el negocio transmisivo o constitutivo de derechos.

2.- Una cuestión distinta a la de los requisitos de forma exigidos para la validez de los actos de transmisión o de constitución de derechos sobre las patentes, es la de los requisitos necesarios para poder oponer frente a terceros dichos actos jurídicos. A este respecto, la práctica totalidad de la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial, tanto nacionales como comunitarios, hace depender la oponibilidad de estos actos, de su inscripción en el correspondiente Registro de la propiedad industrial. Y lo mismo sucede en la Ley de patentes española, en cuyo artículo 79.2, se dispone que "la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, 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".

Surge entonces el problema de determinar los requisitos formales para que

estos actos transmisivos o constitutivos de derechos tengan acceso al Registro. A ese respecto, la redacción original de la Ley de patentes establecía el principio de titulación pública, al exigir la constancia en documento público de los actos susceptibles de inscripción. Así lo disponía la redacción original del artículo 79.5 LP, al preceptuar que la OEPM "calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes, los cuales deberán aparecer en documento público". No obstante, esto no implicaba negar la validez de los actos transmisivos o constitutivos de derechos realizada en documento privado, porque el artículo 74.2 LP sólo sienta como condición de validez la forma escrita, sin exigir documento público. Así pues, lo único que sucedía en tal caso es que el negocio realizado en documento privado era eficaz *inter partes*, pero al no tener acceso al Registro de patentes (que exigía forma pública) no podía ser hecho valer frente a terceros de buena fe que no tuviesen conocimiento del mismo.

Esta situación contrastaba con la existente en relación con otros derechos de propiedad industrial, donde no se establece el principio de titulación pública [Así sucede, por ejemplo, en el ámbito de las marcas (artículo 49.2 de la Ley de marcas de 2001); los diseños comunitarios (artículo 23.4 del Reglamento de ejecución del RDMC) y nacionales (artículo 63, apartados 2 y 3), o las obtenciones vegetales protegidas en el ámbito nacional (artículo 29.1 del Real Decreto 1261/2005) y comunitario (artículo 79.1 del Reglamento (CE) núm. 874/2009 de la Comisión de 17 de septiembre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del

Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales].

3.- Pues bien, 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") ha modificado 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).

En todo caso el cambio legal (que facilita y simplifica los actos de transmisión de las patentes), requiere 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.