

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

PATENTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Ángel García Vidal

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo*

1. LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATENTES POR LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

1. El Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo de 2011 ha publicado la tan anunciada Ley de economía sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo), una Ley de la que se esperan efectos casi taumatúrgicos, de regeneración de la economía, y de salida de la profunda crisis económica y financiera en que nos encontramos. En efecto, la propia Ley dispone en su artículo 1 que "tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible". Y por economía sostenible la Ley entiende (artículo 2) "un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades".

Para la consecución de este objetivo fundamental de la Ley de economía sostenible se ha procedido a la reforma y modificación de un importantísimo número de textos legales (que van desde la normativa fiscal, como el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a la legislación de patentes, pasando por

la regulación del sector eléctrico, del mercado de valores y de las sociedades de capital, de las instituciones de inversión colectiva, de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras, de la disciplina e intervención de las entidades de crédito, o la de mediación de seguros y reaseguros privados, entre otras muchos textos legales).

2. Pues bien, una de las leyes modificadas es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, cuyo apartado 1. A) de la disposición adicional segunda recibe una nueva redacción por la Disposición final quincuagésima segunda de la LES.

Hasta el momento, en la referida disposición adicional de la LP se preceptuaba que los plazos máximos de resolución de los procedimientos se computaban desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y para la concesión de patentes y adiciones a las patentes, dicho plazo era de 14 meses más el período de transcurrido desde la fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación de la misma en el BOPI (si se tramitaban por el procedimiento general de concesión). Y si se tramitaban por el procedimiento de concesión con examen previo, el que resultase de añadir veinticuatro meses al citado período.

En cambio, ahora los plazos máximos de resolución son los siguientes: "si se tramitan por el procedimiento general de concesión, el que resulte de añadir catorce meses al período transcurrido desde



la fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", y si se tramitan por el procedimiento de concesión con examen previo el que resulte de añadir veinticuatro meses al citado período".

2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE EL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR PRIVADO EN LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

1. Ámbito de aplicación de la nueva normativa

La Ley de economía sostenible presta una especial atención a la transferencia de resultados de la actividad investigadora realizada en entidades públicas. En efecto, la LES establece un régimen normativo específico que, según el artículo 53, resulta de aplicación a los organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado.

2. Titularidad de los resultados y del derecho a solicitar su protección

Según la nueva regulación los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las citadas entidades, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica, pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias. Y según el art. 54. 2. de la LES los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor

haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.

En realidad, esta regulación de la LES reproduce lo que ya figuraba en la legislación de propiedad industrial. Así, en la Ley de patentes se contiene una triple regulación: a) la aplicable a las invenciones conseguidas por funcionarios públicos; b) la normativa específica referente a las invenciones de profesores universitarios, y c) la regulación aplicable a los investigadores de otros centros públicos de investigación. Y esta triple regulación no sólo resuelve el problema en relación con las patentes y modelos de utilidad, sino también a propósito de las topografías de los productos semiconductores y de las obtenciones vegetales, en virtud de las remisiones realizadas en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (artículo 11) y en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (artículo 10.5).

Con relación a las invenciones de los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes públicos, el artículo 20.1 LP, declara aplicables los preceptos relativos a las invenciones que realiza un trabajador en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios (invenciones laborales). Se sigue así lo que la doctrina califica de principio de igualdad entre los trabajadores del sector público y los del sector privado. Y al regular las invenciones laborales, la Ley española de patentes distingue tres casos diferentes, que la doctrina ha denominado, respectivamente, como invenciones de encargo, invenciones de servicio e invenciones libres.

Son invenciones de encargo las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de



trabajo o de servicios con la empresa y que son fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. En esta hipótesis el derecho a la patente corresponde al empresario (art. 15.1 LP), lo cual es lógico dado que la invención es consecuencia de un actividad prevista de manera explícita o implícita como objeto del contrato, a cambio de la cual recibe la contraprestación pactada. Es por ello también que el trabajador no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la invención, salvo si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo (art. 15.2 LP).

Las invenciones de servicio, en cambio, son las realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa y en cuya obtención hubiera influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. En estos casos el art. 17. 1 LP reconoce al empresario la facultad de optar entre i) asumir la titularidad de la invención y ii) reservarse un derecho de utilización de la misma. Pero el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a i) la importancia industrial y comercial del invento, ii) el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y iii) las aportaciones propias del trabajador.

Finalmente, son invenciones libres aquellas invenciones laborales que no encajan ni en las invenciones de encargo ni en las de servicio. En estos supuestos, el derecho a la patente corresponde al trabajador.

A pesar de la regulación general a la que se acaba de aludir, el artículo 20 LP contiene una serie de previsiones específicas sobre las invenciones realizadas por los profesores universitarios.

La LP contiene asimismo previsiones específicas sobre la titularidad del derecho a la patente en los casos en los que la invención es conseguida por personal investigador de entes públicos de investigación. Así, en el artículo 20.8 LP se dispone que el régimen de los profesores universitarios, "podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación". Es decir, la LP permite aplicarles el régimen de los profesores universitarios, pero no obliga a ello.

Por su parte, en el apartado 9 del artículo 20 LP se preceptúa que "(l)as modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este artículo, serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación".

Este tipo de invenciones ha sido objeto de regulación por medio del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, "sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes". La normativa contenida en este Real Decreto se aplica a los siguientes Centros de investigación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Español de Oceanografía (1110), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), e Instituto de Salud "Carlos III": De acuerdo con la Disposición adicional primera del Real Decreto 55/2002, también se aplica a las invenciones realizadas por el personal investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (creado por Real



o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. (Se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público). 2) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. 3) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación. 4) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. 5) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente. 6) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas. 7) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa. 8) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del

derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

Por lo demás, y como una cuestión relacionada con la transferencia de tecnología, el artículo 56 LES permite a los Organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes a los que se aplica la regulación de la LES, participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades: a) La investigación, el desarrollo o la innovación. b) La realización de pruebas de concepto. c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y desarrollados por dichos agentes. e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios.

Pero la participación de los Organismos Públicos de Investigación en el capital de las sociedades mercantiles cuyo capital sea mayoritariamente de titularidad privada requerirá la autorización previa del Departamento Ministerial al que estén adscritos. Y deberán ser objeto de autorización por el Consejo de Ministros, los actos y negocios que impliquen que dichas sociedades adquieran o pierdan la condición de sociedad mercantil estatal.

3. EL FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Uno de los objetivos de la Ley de economía sostenible es el de fomentar la competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional e internacional. Y para la consecución de este objetivo la LES pretende una mayor promoción de los derechos de propiedad industrial.



De este modo, el art. 57 de la LES dispone que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del organismo autónomo Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsará la difusión y utilización de los derechos de propiedad industrial como elementos fundamentales de promoción de la competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional e internacional. Y también se preceptúa que la Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas oportunas para agilizar y simplificar la concesión de los títulos de propiedad industrial, potenciará su incorporación en planes educativos nacionales y mantendrá una política internacional que fomentará la utilización del español en los sistemas internacionales de propiedad industrial.

Como forma de fomentar la propiedad industrial, la LES establece la necesidad de revisar las tasas en esta materia, así como la conveniencia de agilizar los trámites para conseguir la titularidad de estos derechos.

Así, el art. 58 LES dispone que las tasas en materia de propiedad industrial serán revisadas periódicamente mediante norma con rango de ley, y que en la modificación de las cuantías de las mismas se tendrán en cuenta la reducción progresiva de costes debido a la utilización de medios telemáticos de presentación de solicitudes y a los consiguientes incrementos de la productividad y la eficiencia en sus procedimientos de tramitación. Asimismo, a la hora de fijar las cuantías se tendrán en cuenta las políticas de apoyo a la innovación empresarial, especialmente, de las PYME. En todo caso, sus cuantías deberán ex-

perimentar una reducción global del 18 por ciento en el período 2010-2012 respecto a las tasas vigentes a 31 de diciembre de 2009.

Por su parte, el artículo 59 LES preceptúa que, previa consulta a las organizaciones sectoriales que promueven la protección, difusión y defensa de la propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, propondrá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las medidas necesarias para incrementar la protección y eficacia de los derechos de propiedad industrial.

De igual modo, en el ámbito de sus competencias, la Oficina Española de Patentes y Marcas promoverá y, en su caso, adoptará medidas a nivel nacional e internacional destinadas a agilizar la concesión de los derechos de propiedad industrial, en particular en aquellos sectores clave y actuaciones estratégicas definidas en los instrumentos de referencia para la elaboración de los planes de investigación científica y técnica.

Así, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrán establecerse los plazos máximos de los distintos trámites de los procedimientos de concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial, y también se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad a que se refiere la LES.