

Anteproyecto Ley Patentes.

Eugenia de Diego Vargas

(i) Novedades introducidas en la ley de patentes: Ámbito de patentabilidad. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo. El reconocimiento de la prioridad interna. Ampliación del área de protección de los modelos de utilidad. Procedimiento solicitud. Tasas y anualidades. (ii) Conclusiones.

i Novedades introducidas en la ley de patentes:

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de abril el anteproyecto de ley de patentes. La finalidad de este texto legislativo es revisar el marco legal de la propiedad industrial en España actualizando para ello la antigua Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo. Desde la aprobación de dicha ley hasta el día de hoy, se han experimentado continuos cambios en el panorama de la propiedad industrial; los avances tecnológicos y científicos, han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar esta norma, con el fin de dotar a las invenciones en nuestro país de una protección efectiva a la que se pueda acceder de forma fácil y rápida.

La normativa aplicable en materia de patentes y modelos de utilidad se encuentra en la actualidad dispersa en distintas leyes y reglamentos; de forma que el legislador busca unir en un único texto las reformas parciales que se han realizado a lo largo de los años, y a la vez acomodar el texto a la evolución científica y tecnológica actual. Dotando de plena protección y estabilidad a estos sectores innovadores, dando lugar a un nuevo texto legal que convine la estructura y el marco regulador anterior con una mayor claridad y coherencia sistemática.

Las novedades introducidas en el texto normativo son las siguientes:

a Ámbito de patentabilidad.

En el ámbito de la patentabilidad, se incorporan las modificaciones que habían sido ya adoptadas en

Europa. Se permite de ahora en adelante, patentar sustancias o composiciones que ya sean conocidas para su uso como medicamentos o para nuevas aplicaciones terapéuticas, siempre y cuando cumplan con el carácter innovador exigido.

No obstante en este ámbito, con respecto a los métodos de tratamiento quirúrgicos, de diagnóstico, o terapéuticos del cuerpo humano o animal, siguen excluidos de la protección mediante patentes, ya que se mantiene la antigua interpretación de que en estos casos, la patente actúa como un obstáculo en aras del bien social, el cual prima por encima del derecho sobre la invención o novedad desarrollada.

b Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo.

Se realizan ciertas precisiones en este aspecto, para obtener un mayor equilibrio entre el empresario y el trabajador, ya no se presume que las invenciones cuya patente se haya solicitado dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral, sean del empresario. Al contrario que en la regulación anterior, se exige prueba de la titularidad por la parte que se oponga a dicha patente.

Se elimina de esta forma la antigua presunción “de iure” que permitía al empresario reclamar la titularidad de

estas invenciones cuya patente se había solicitado el año siguiente al fin de la relación laboral.

c El reconocimiento de la prioridad interna.

Aquellas personas que presenten su primera solicitud en España, podrán sobre la misma, realizar correcciones e incluso mejorarla, beneficiándose para ello del hecho de haber ejercitado en primer lugar dicha solicitud. Además, gozarán de este carácter prioritario en el supuesto de realizar posteriores solicitudes de patentes, que contengan elementos comunes con la primera solicitud.

d Ampliación del área de protección de los modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad se caracterizan principalmente por su disparidad y no estar sujetos a criterios específicos en el ámbito europeo. Debido a esto, las empresas españolas, por lo general, presentan modelos de utilidad en lugar de patentes. El 95% de las solicitudes presentadas son de origen español según estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por este motivo el anteproyecto presentado mantiene todas las características fundamentales de los modelos de utilidad como una menor exigencia de actividad inventiva frente a las patentes. No obstante, con este nuevo anteproyecto se busca ampliar el área de protección de los modelos de utilidad incluyéndose por ejemplo los productos químicos, pese a la introducción de esta nueva categoría de modelo de utilidad se mantiene la exclusión de las invenciones en materia biológica, y las composiciones farmacéuticas, con el fin de mantener la invención en estas materias.

e Procedimiento solicitud.

Uno de los ejes fundamentales de la reforma es establecer en España un procedimiento simplificado basado en cuatro fases: solicitud, concesión, oposición y recurso.

El legislador busca en primer lugar equiparar el sistema español con el régimen establecido en el ámbito europeo mediante el Tratado de Derecho de Patentes Europeo, con motivo de la europeización de los procedimientos se incluyen nuevos requisitos con incluir en las solicitudes el origen geográfico o fuente de procedencia de la invención, con el fin de fomentar la vía nacional de protección de la invenciones.

Por otro lado, uno de los principales objetivos de la presente ley es acelerar todo el procedimiento de solicitud y concesión de patentes. Para ello se lleva a cabo la sustitución de la fase de oposiciones previas, la cual se iniciará una vez se haya realizado la concesión de la patente, de esta forma, se evitan dilaciones maliciosas en el procedimiento de solicitud. Terceras partes podrán una vez publicada la solicitud, presentar observaciones y oponerse a cualquier aspecto relacionado con la titularidad o cualquier requisito formal de la patente concedida.

f Tasas y anualidades.

En el último título de la ley se regulan las tasas, anualidades, reembolsos y recargos. En esta materia el anteproyecto introduce una reducción de un 50% de las tasas abonadas en concepto de solicitud de patente o modelo de utilidad siempre y cuando esta solicitud sea realizada por una persona física o Pyme que reúna las características establecidas en la Ley 14/ 2013 de 27 de septiembre de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Esta reducción se extenderá a las tres primeras anualidades de la patente o modelo de utilidad concedido.

También se incluye una reducción del 15% en el importe de las tasas a las que estén sujetas las solicitudes y escritos que sean presentados mediante medios electrónicos, tratando de esta forma, de agilizar el proceso fomentando la tramitación telemática de los expedientes.

ii Conclusiones.

Para concluir, el nuevo proyecto de ley en materia de explotación de las patentes, trata de evitar los abusos o prácticas anticompetitivas que se estaban experimentando en el ámbito científico y tecnológico, para ello se han simplificado las licencias obligatorias, se ha limitado a un año, en lugar de los tres anteriores, el plazo para interrumpir la explotación de las patentes concedidas. Tratando así de evitar monopolios injustificados, y favoreciendo la competencia, Se busca con este texto crear un sistema de patentes solido, que evite la concesión de patentes que no constituyan una verdadera novedad o invención, adaptar la normativa española de patentes al ámbito internacional, fomentar la tramitación telemática de las solicitudes, y facilitar y acelerar el proceso de concesiones prestando facilidades a los emprendedores y Pymes que quieran proteger sus innovaciones.

*Eugenia de Diego Vargas
Abogado*