



Octubre 2013

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 11/1986, de 12 de marzo, de Patentes supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto de la adhesión de España a la CEE, cuya negociación incluyó un Capítulo sobre la materia, y al Convenio sobre concesión de patentes Europeas (CPE) que tuvo lugar ese mismo año.

La solidez y la flexibilidad de la Ley de Patentes ha permitido, a lo largo de sus 26 años de vigencia, combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento sin que fuera necesaria una nueva ley, bastando con reformas parciales de su articulado.

Ejemplos de esta evolución adaptativa fueron las leyes 10/2002 de 29 de abril, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas o la de 19/2006 de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, además de otras muchas modificaciones menores, que afectaron tanto a la ley como a su posterior desarrollo reglamentario.

Esto no obstante, desde la experiencia acumulada al aplicar la legislación vigente en un contexto que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.

En el marco internacional varios factores han contribuido al cambio. Uno es el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 % de las patentes con efectos en España se conceden por la Oficina Europea de Patentes, y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, más conocido por su acrónimo inglés PCT, siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales el marco de dicho Tratado.

Otro factor de cambio, asociado al decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, fue la integración de la propiedad industrial en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que produjo efectos en España en 1996.

También hay que contar con el desarrollo posterior del Derecho de patentes de la Unión Europea, que hasta el momento se ha materializado en la directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, ya incorporada a la ley en la citada reforma de 2002, y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios. A este entramado normativo hay que añadir el Tratado de Derecho de Patentes (TDP), ratificado por España en 2013, que tiene por objeto racionalizar las formalidades para la solicitud y el mantenimiento de patentes, reduciendo la carga administrativa y documental, simplificando los trámites y adoptando medidas destinadas a evitar la pérdida involuntaria de derechos por incumplimiento de estos requisitos.

La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales beneficiarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95%. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar.

Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en las leyes 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es simplificar y agilizar en lo posible la protección de la innovación mediante patentes y modelos de utilidad, reducir las cargas administrativas, acelerar la tramitación y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986. Se elimina por tanto el actual sistema opcional o “a la carta”, introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 8/1988 de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

Además de los procedimientos, se revisan y actualizan otros aspectos de la normativa, como son la incorporación a la ley nacional en materias comunes de los cambios introducidos para las patentes europeas tras el Acta de Revisión de 2000, y se armonizan determinados requisitos formales de las solicitudes, con los previstos en el Tratado de Derecho de Patentes (TDP), que ya se aplican en los procedimientos internacionales antes citados.

También se modifican algunas disposiciones referidas a las llamadas invenciones laborales en la ley de 1986, y se incluyen otras sobre los certificados complementarios, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la directiva de servicios, y se integran en la ley, como es habitual en el derecho comparado, algunas de las normas básicas para la aplicación de la vía europea y de la internacional de

protección de las invenciones, ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la ley. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la ley.

Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa había que actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer la base legal o las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, y ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado.

Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal, que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.

II

En las disposiciones preliminares se sanciona la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

El Título segundo, sobre patentabilidad, incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de revisión del CPE de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En cuanto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico siguen excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa a las interferencias entre las solicitudes anteriores de patente europea y las internacionales PCT que designen España y sean publicadas en español, que tampoco se mencionaban explícitamente en la ley anterior porque cuando esta se promulgó, España no era aún parte de esos Convenios.

También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo, y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

III

No varía en lo esencial la regulación en el Título IV de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de su titularidad. Simplemente se precisan algunas condiciones para el ejercicio de los derechos en el caso de las invenciones mixtas o de explotación, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

Por otra parte, se sustituye la presunción “de iure” que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo por otra que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado integrar la norma de la ley de patentes con las de la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – que modificó la propia ley de patentes en su disposición final segunda - y de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia ley de patentes a los estatutos de las universidades y la potestad reglamentaria del Gobierno o de las CCAA.

También en relación con el tema de las invenciones de empleados se modifican las normas de la ley anterior referidas a la conciliación ante la OEPM en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. Siendo además competente el orden jurisdiccional civil, donde no es obligatoria la conciliación, se ha suprimido la norma que prohibía al juez admitir demandas sin acreditar la disconformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo, y pierde su razón de ser el carácter preceptivo de ésta última en caso de falta de avenencia.

Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en sus respectivas leyes reguladoras, y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición adicional octava.

IV

El Título V es uno de los ejes de la reforma e incluye la solicitud de patente y los procedimientos de concesión, oposición y recurso contra la resolución final, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.

La ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado de Derecho de Patentes y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica de origen vegetal o animal a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.

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. También se reduce el coste administrativo y documental limitando a los casos estrictamente necesarios la necesidad de aportar copias certificadas y traducidas de las solicitudes anteriores en las que se funda la prioridad.

En el sistema de concesión la ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 8/1998 y vuelve al examen previo generalizado de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era el inicialmente previsto en la ley de 1986.

El modelo de procedimiento “a la carta”, más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba por trasladar a los competidores y a los tribunales el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, con la consiguiente desviación de recursos, y propicia la presencia de burbujas tecnológicas y falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía jurisdiccional. Ofrece además una percepción ilusoria de nuestro nivel de innovación ya que el procedimiento de concesión sin examen previo es el elegido por más del 90 % de los solicitantes.

El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria – en personal y especialización – establecidas por la OMPI para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, en cuanto la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes de baja calidad que luego son abandonadas en un porcentaje que ronda el 28%, tras un premioso examen técnico y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso con independencia de los resultados de la búsqueda y la opinión escrita.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado y flexible en el que examen técnico, búsqueda y opinión

escrita forman parte del mismo proceso y son inseparables de la resolución de fondo, ya que la opinión escrita se pronuncia sobre todos los requisitos técnicos y de patentabilidad y, aunque no vinculante, es ya una primera comunicación del examinador.

A estos efectos se elimina el trámite de continuación de procedimiento, que anteriormente se suspendía hasta que el solicitante pedía el informe sobre el estado de la técnica dentro de un plazo de 15 meses. Con el nuevo procedimiento la tasa de búsqueda deberá abonarse con la solicitud, el informe sobre el estado de la técnica (IET) se realizará inmediatamente para todas las solicitudes no incurso en exclusiones o prohibiciones de patentar que cumplan los requisitos necesarios para garantizar su publicación uniforme, y la opinión escrita será ya una primera comunicación a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide seguir adelante con su solicitud, modificando en su caso las reivindicaciones o la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

Al adelantar la búsqueda se pretende también, con carácter general, crear las condiciones que permitan el acceso puntual a la información relevante para facilitar la decisión de patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin interrumpir el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de su objeto.

El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán plantearse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

El Capítulo IV sobre certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, se limita a regular, para mayor seguridad jurídica, cuestiones que la normativa comunitaria deja al derecho interno, como son la admisión o no de observaciones de terceros, el comprobar o no si el producto protegido por la patente de base ha sido ya objeto de otro certificado y si la autorización de comercialización es la primera autorización como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea, o el régimen de tasas.

Finalmente se modifican las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros para homologarlas con las comunes a las restantes modalidades de propiedad industrial recogidas en leyes posteriores, teniendo en cuenta las especialidades propias del derecho de patentes. Una novedad a destacar es la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad, como se admite en los procedimientos internacionales y se prevé en el ya mencionado TDT. También tienen importancia las normas relativas a la modificación de las reivindicaciones, prevista no solo en el examen sustantivo sino también en los procedimientos de oposición, de limitación o de recurso, sus límites y efectos y la obligación de que el solicitante

especifique además por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

V

Los Títulos sexto y séptimo ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, para adaptarlo a la naturaleza de las invenciones biotecnológicas y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

Las modificaciones que ahora se realizan consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección y en eliminar algunas normas, como el anterior artículo 58, referido a los monopolios legales que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban y el matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Las acciones de defensa del derecho también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los Medios de Tutela de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, que incluyó normas referentes a la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. La ley añade ahora las indemnizaciones objetivas, sin perjuicio de las que procedan si se prueban daños o perjuicios superiores, y las multas coercitivas para garantizar la rápida cesación de la actividad infractora. Con algunas variantes, son medidas análogas a las ya previstas para las marcas y los diseños industriales en sus respectivas leyes reguladoras.

VI

El Título VIII, “La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad”, ha sido afectado en su artículo 79 por la 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, que suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

En el régimen de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación, las adaptaciones incorporadas por las leyes 66/1997 y 10/2002 de 29 de abril consistieron en reformas “de mínimos”, que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, si bien dejaron intacto el resto de la regulación, muy extensa y detallada, que tuvo sentido en su momento, pero que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España en 1996.

En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes la obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional. Tras la entrada en vigor del ADPIC, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones, desde cualquier país miembro de la OMC. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que lo que se pretendía evitar con ella, que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país, fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de propiedad intelectual como soporte del comercio internacional son en este caso un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos, o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la ley de 1986 y se mantienen en la actual con algunas variantes.

La nueva ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos relativos a la comprobación y control del concepto de explotación anterior al ADPIC. Se mantienen los mismos supuestos de concesión de licencias obligatorias, salvo la prevista “por necesidades de la exportación”, que desaparece como supuesto autónomo al estar ya comprendido entre los “motivos de interés público” sin que en este caso la medida presente problemas de compatibilidad con el acuerdo ADPIC. También se mencionan las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo éste que resulta injustificadamente largo y que puede prestarse a abusos cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.

Por lo demás el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia, y ahora se prevé con carácter general salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado Acuerdo. También se limitan las licencias obligatorias sobre tecnología de semiconductores a un uso público no comercial, salvo para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo, y se establece expresamente, para mayor seguridad jurídica, que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

La tramitación y resolución se simplifica en un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o en su defecto, de una comisión de expertos- uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina - para determinar las condiciones de la licencia.

En cuanto a su régimen legal se incluye expresamente la extensión de la licencia obligatoria a los CCP, que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

VII

Los certificados de adición que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo, Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz. 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.

VIII

Las materias reguladas en los Títulos XI a XIII de la ley anterior sufren algunas modificaciones derivadas de su adaptación a normas posteriores a las que se alude a continuación:

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, mejorando la seguridad jurídica y evitando desventajas comparativas entre los titulares de patentes españolas y los titulares de patentes europeas validadas en España. El titular de la patente al contestar a la demanda podrá modificar las reivindicaciones, de manera que la patente limitada sirva de base al procedimiento, como ya ocurre con las patentes europeas.

Por lo demás, se precisa el alcance de la cosa juzgada en un procedimiento contencioso administrativo de manera idéntica a la del artículo 70 de la Ley de Diseño Industrial, y aunque sea obvio, se dice que la nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

El Capítulo II del Título X regula el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente, posibilidad que tienen ante la OEP los titulares de las patentes europeas validadas en España y que debe extenderse a los titulares de las patentes concedidas por la OEPM. De este modo, a instancia de su titular, la patente cuya concesión sea firme, podrá ser revocada, o limitada mediante una modificación de las reivindicaciones, en cualquier momento de su vida legal. La ley regula las condiciones, el procedimiento y los efectos. En cuanto a las primeras, los límites son el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos o demandas, reivindicando la prioridad u otros derechos patrimoniales, inscritas en el registro de patentes. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes, prevista en artículo 117 de la ley anterior y basada en la fuerza mayor queda comprendida, tanto en sus causas como en sus efectos, en la figura más amplia del restablecimiento de derechos, que se aplica al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma.

En cuanto a las solicitudes y patentes, en las patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación, mientras dicho régimen se mantenga.

IX

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001 de Marcas, y la ya mencionada Ley 19/2006 de 5 de junio por la que se amplían los Medios de Tutela de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. En el actual texto simplemente se integran y refunden los artículos, pero con el mismo contenido que ya figura en los actuales textos consolidados.

En cuanto a la conciliación en materia de invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, se modifica en el sentido ya apuntado en el apartado III de esta exposición.

X

Para los modelos de utilidad, el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

En España, los modelos de utilidad son un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 %. Por ello se mantiene en lo esencial la regulación existente, basada en el modelo “sui generis” y no en el de “patente simplificada” pero con algunos cambios tendentes a mejorar la seguridad jurídica y agilizar la tramitación.

En el estado de la técnica relevante se sustituye lo “divulgado en España” por lo “hecho accesible al público” en España, para evitar la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y zanjar las dudas sobre si los documentos incluidos en fondos documentales que no habían sido consultados, formaban o no parte del estado de la técnica, cuestión sobre la que habían recaído sentencias contradictorias.

En el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad no hay informe sobre el estado de la técnica, ni opinión escrita, ni examen de novedad y actividad inventiva, pero sí un control de legalidad previo basado en la aptitud de su objeto para ser protegido como tal y otro a posteriori basado en las

oposiciones de terceros a la concesión del registro, una vez publicada la solicitud. La ley mantiene el sistema pero sustituye la oposición previa por la oposición post/concesión, similar a la que rige para el diseño industrial. Contra la resolución de las oposiciones cualquiera de las partes en este último procedimiento podrá interponer el correspondiente recurso administrativo. De este modo el sistema se combina el examen sumario de oficio y la rápida protección del modelo de utilidad, con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro, oposición y recurso sin merma de garantías para el solicitante o para los terceros.

Finalmente la menor exigencia inventiva, la novedad nacional, la ausencia de examen previo, y el hecho de no estar sujetos a criterios de armonización internacionales justifica que para los modelos de utilidad se mantenga el concepto de explotación anterior a la entrada en vigor del ADPIC, y la obligación de explotar que se impone a su titular incluya en este caso la de ejecutar y comercializar la invención en España.

XI

El nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes integra en la ley las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, como es habitual en el derecho comparado, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la Ley cuando España se adhirió a dichos convenios.

El anterior Título XV, que ahora pasa a ser el XVI ya fue revisado por el Real Decreto Ley 8/1998, para limitar la representación obligatoria a los no residentes en un Estado miembro de la UE y admitir el despacho profesional en territorio comunitario, y posteriormente, por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001 de Marcas. Las modificaciones que ahora se introducen se adaptan a la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional de los agentes de la propiedad industrial en el marco de la trasposición de la directiva de servicios. Fundamentalmente van dirigidas a permitir el ejercicio de la actividad por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario y a incorporar a la ley normas ya recogidas en el Real Decreto 245/2010 de 5 de marzo, como la sustitución de la autorización por la declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad profesional.

El último Título de la ley anterior se mantiene con disposiciones generales sobre tasas y anualidades. En él se actualizan las referencias, y se reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 % de las tasas de solicitud, búsqueda y examen para determinados emprendedores y Pyme. Por lo demás, se mantiene la reducción ya existente con carácter general de un 15 % en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de

solicitudes o escritos cuando dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

En las disposiciones adicionales son de destacar las que establecen la posibilidad de tramitación preferente para determinadas solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como programas de concesión acelerada para primeras solicitudes, a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con carácter general.

También se modifica la Ley 17/75 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial para incluir entre los fines y funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas los de impulsar y desarrollar la mediación y desempeñar como institución arbitral y de acuerdo con la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, las funciones que por Decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en materias de libre disposición.

Finalmente, la DA décima prevé, que por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se establezcan los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las CCAA competentes para recibir las solicitudes dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, de forma que el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento una vez publicada la solicitud permanezca informado a lo largo del procedimiento, implantándose a tal efecto los sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.9ª sobre legislación relativa a la propiedad intelectual e industrial.

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de propiedad industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de Utilidad.

- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

Artículo 2. Registro de Patentes.

1.- El registro de los títulos reconocidos en esta ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los Tratados Internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.

2.- La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta ley y en su reglamento.

3.- La inscripción en el registro de patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.

Artículo 3. Legitimación.

Podrán solicitar los títulos de propiedad industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2 - Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley.

TITULO II

PATENTABILIDAD

Artículo 4. Invenciones patentables.

1.- Son patentables en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2.- La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por "procedimiento microbiológico", cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

4.- No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.

Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.

No podrán ser objeto de patente:

1.- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad práctica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2.- Las variedades vegetales y las razas animales. Serán sin embargo patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3.- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

4.- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

5.- El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

Artículo 6. Novedad.

1.- Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2.- El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3.- Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas o solicitudes internacionales PCT que designen España, tal como hubieren sido originariamente presentadas cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4.- Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5.- Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Artículo 7. Divulgaciones inocuas.

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Artículo 8. Actividad inventiva.

1.- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2.- Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Artículo 9. Aplicación industrial.

1.-Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

2.-La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

TITULO III

DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR

Artículo 10. Derecho a la patente.

1.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2.- Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3.- Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.

4.- En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.

1.- Cuando en base a lo dispuesto en esta ley una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

- a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
- b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
- c) Pedir que la solicitud sea denegada.

2.- Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.

3.- Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1 no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si esta es desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación, si es estimatoria.

Artículo 12. Reivindicación de titularidad.

1.- Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

2.- Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3.- Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad industrial. Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.

4.- Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad

1.- Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el registro de patentes de la persona legitimada.

2.- Tanto el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el registro de patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciataria, de 4 cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente ley para las licencias obligatorias.

3.- No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

Artículo 14. Designación del Inventor.

El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

TITULO IV

INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS.

Artículo 15. Invenciones de servicio.

1.- Las invenciones realizadas por el empleado durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2.- El empleado autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto 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 de su contrato o relación de empleo.

Artículo 16. Invenciones libres.

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

Artículo 17. Invenciones de explotación.

1.- No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2.- Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario.

1.- El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello inmediatamente al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este título.

2.- Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización de la misma. Si el empresario no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos podrá el empleado presentar la solicitud de patente.

3.- Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.

1.- Salvo prueba en contrario las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

2.- Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en este título.

Artículo 20. Ámbito de aplicación.

Las normas del presente título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal docente e investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

1.- Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas, las Universidades Públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y los centros de investigación de la Administración General del Estado pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

A estos efectos se considera personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2.- Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser notificadas inmediatamente a la institución pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma.

3.- El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. La participación del investigador en los beneficios que obtengan las entidades no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario.

4.- Cuando el personal investigador realice una invención como consecuencia de un contrato o convenio suscritos por cualquiera de las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo con un ente público o privado, el contrato o convenio deberá especificar a quién corresponde la titularidad y beneficios de la misma.

5.- Los Estatutos de la Universidad determinarán las modalidades y la cuantía de la participación de los profesores y del resto del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el profesor de la explotación de esas invenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible.

6.- Las 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 las invenciones mencionadas en el apartado 1, serán las establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de entes públicos de investigación de su competencia.

TITULO V

SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Capítulo I. Presentación y requisitos de la solicitud de patente.

Artículo 22. Presentación de la solicitud.

1.- La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante, o su representante, tenga su domicilio legal o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2.- Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- La solicitud de patente podrá también presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.

Artículo 23. Requisitos de la solicitud.

1.- La solicitud de patente deberá contener:

a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Una descripción del invento para el que se solicita la patente.

c) Una o varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.

e) un resumen de la invención.

2.- Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal, la solicitud deberá incluir la mención del origen geográfico de la misma o la fuente de procedencia de dicha materia. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

4.- Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Cuando los documentos se presenten en los órganos competentes de las comunidades autónomas donde exista también otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en esa lengua, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

5.- La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa de depósito y de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica.

Artículo 24. Fecha de presentación.

1.- La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la que el órgano competente según lo previsto en el artículo 22.1 y 2 reciba los siguientes documentos:

- a) La declaración de que se solicita una patente.
- b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
- c) Una descripción del invento para el que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

2.- Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior acompañada en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.

3.- La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de correos hará constar el día, hora y minuto de la presentación.

Artículo 25. Designación del inventor

La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

Artículo 26. Unidad de invención.

1.- La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2.- Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3.- Las solicitudes divisionarias tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Artículo 27. Descripción de la Invención.

1.- La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2.- Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:

a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una Institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento de patentes, en lo sucesivo Tratado de Budapest. En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.

b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.

c) Que en la solicitud de patente se indique el nombre de la Institución de depósito y el número del mismo.

3.- Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

4.- Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

Artículo 28. Reivindicaciones.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Artículo 29. Resumen.

El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 apartado 3.

Artículo 30. Prioridad.

1.- 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 miembros del Convenio de París o del Acuerdo por el que se crea 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 12 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.

2.- Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado en el apartado 1, que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3.- En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6; 10, apartado 3 y 136, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

Artículo 31- Reivindicación de la prioridad.

1.- El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.

2.- No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior traducida obre ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o esté disponible en una biblioteca digital.

3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

5.- Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

7.- La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

Capítulo II. Procedimiento de concesión.

Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.

1.- El órgano que reciba la solicitud hará constar en el momento de su recepción su número de registro y el día, la hora y minuto de su presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho constar la hora se le asignará la última del día.

2.- Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una comunidad autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción.

Artículo 33.- Fecha de presentación y admisión a trámite.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

2.- Si le faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que el órgano competente reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

3.- Si la tasa de solicitud y la tasa por realización del Informe sobre el Estado de la Técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.

4.- Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución.

Artículo 34.- Patentes de interés para la defensa nacional.

Una vez asignada fecha de presentación, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.

Artículo 35.- Examen de oficio.

1.- Admitida a trámite la solicitud, La Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4, 5 y 9 de esta Ley.

b) Si cumple los requisitos, tal como se establezcan reglamentariamente, que permitan su publicación.

2.- Si de la comprobación resulta que la solicitud presenta insuficiencias o defectos, o que su objeto no es patentable, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido subsane los defectos que hubieran sido señalados o formule sus alegaciones. Si los defectos no fueran corregidos en plazo la solicitud será denegada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

Artículo 36.- Emisión del informe sobre el Estado de la técnica y de la opinión escrita.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un Informe de búsqueda sobre el Estado de la Técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, 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 de búsqueda como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

2.- Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina efectuará la oportuna notificación al solicitante, para que formule sus alegaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, la Oficina realizará una búsqueda parcial si fuere posible. En caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud y así se le notificará.

3.- Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

Artículo 37.- Publicación de la solicitud y del informe.

1.- Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, en la forma y con los elementos que se establezcan en el reglamento de ejecución.

2.- A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.

3- No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

4.- El Informe sobre el Estado de la Técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera ya publicada.

Artículo 38.- Observaciones de terceros.

Una vez publicada la solicitud de patente cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento. De los escritos presentados por los terceros se dará traslado al solicitante.

Artículo 39.- Petición de examen.

1.-La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y, de acuerdo con lo establecido en el reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos previstos en esta ley.

2.-La petición, que habrá de presentarse en un plazo máximo de tres meses contados desde la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen y será irrevocable.

3.- Junto con la petición de examen, 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.

4.- Transcurrido el plazo establecido sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.

Artículo 40.- Tramitación y resolución.

1.- Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida la Oficina concederá la patente solicitada.

2.- Si como resultado del examen se apreciaren motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina o modifique, si lo estima oportuno las reivindicaciones.

3.- En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la Oficina, la patente deberá ser denegada total o parcialmente. En los demás casos la Oficina resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.

4.- Una vez recibida la contestación del solicitante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión de la patente se otorgará al solicitante un nuevo plazo para que subsane los defectos, modificando si fuera necesario las reivindicaciones, o presente nuevas alegaciones, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

Artículo 41.- Anuncio de la concesión y publicación de la patente.

La concesión de la patente se anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la patente concedida.

Artículo 42.- Edición del folleto de la patente.

Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Capítulo III.- Oposiciones y recursos.

Artículo 43.- Oposiciones.

1.- Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

- a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título segundo de esta ley.
- b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
- c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2.- La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios. Al escrito de oposición deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de oposición.

3.- Admitido a trámite el escrito de oposición se dará traslado del mismo al titular del registro para que en el plazo reglamentariamente establecido presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

4.- Transcurrido el plazo señalado para contestar a las oposiciones, la Oficina resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular un nuevo plazo para que subsane el defecto, o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5.- La patente modificada, tal como haya sido publicada, determina retroactivamente el alcance de la protección conferida por esta Ley. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.

Artículo 44.- Recursos.

1.- El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa.

2.- En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

Capítulo IV.- Certificados Complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

Artículo 45.- Solicitudes.

1.- Las solicitudes de Certificados complementarios de protección de medicamentos, las de Prórroga de los mismos, y las de Certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

Las solicitudes de Certificados complementarios de protección y de su Prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 46.- Tramitación.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de Certificado y el producto a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no comprobará si el producto protegido por la patente de base ha sido ya objeto de otro Certificado o si la autorización de comercialización es la primera autorización como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2.- Si la solicitud del certificado y el producto al que se refiere cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria la Oficina expedirá el certificado y publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la solicitud y la resolución final de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

3.- Si la Oficina detectara irregularidades en la documentación o si la solicitud o el objeto de la misma no reúne las condiciones respectivamente establecidas en los Reglamentos (CE) números 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, relativo al Certificado complementario de protección para los medicamentos o número 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea un Certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca.

4.-En el caso de que los defectos no se corrijan en plazo o la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará el Certificado publicando la resolución denegatoria en el Boletín Oficial de la propiedad industrial. En caso contrario la Oficina resolverá de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.

4.-En la tramitación de los Certificados complementarios de protección o de sus Prórrogas no se admitirán observaciones de terceros.

Artículo 47.- Mantenimiento.

La tasa de mantenimiento de los Certificados y la Prórroga se devengará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.

Capítulo V. Disposiciones comunes al todos los procedimientos y a la información de los terceros.

Artículo 48.- Modificación de la solicitud.

1.- Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o en su caso las secuencias biológicas de su solicitud en aquellos trámites de los procedimientos en que así se permita expresamente por la presente Ley. La posibilidad de modificar la solicitud en los trámites citados incluye la modificación de las reivindicaciones y, en la medida en que ello sea necesario para la coherencia y claridad del documento de patente, la de modificar la descripción y los dibujos o en su caso, las secuencias biológicas.

2.- El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

3.- Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

4.- Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de revocación o limitación, o de recurso, se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5 si la modificación resultara de una oposición o de un recurso. A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos.

5.- La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya inicialmente presentado.

6.- En el procedimiento de oposición la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

Artículo 49.- Rectificación de errores.

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud. No obstante si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante. Una vez concluido el procedimiento correspondiente no podrá solicitarse la rectificación de errores.

Artículo 50.- Suspensión de los procedimientos:

La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos mediante el correspondiente suspenso en la tramitación hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.

Artículo 51.- Cambio de modalidad.

1.- El interesado podrá pedir en cualquier momento la transformación de su solicitud para la protección del objeto de la misma bajo otra modalidad de propiedad industrial hasta que termine el plazo para contestar a las posibles objeciones que resulten del examen previsto en el artículo 40

2.- La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3.- En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.

4.- Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 52. Retirada de la solicitud.

1.- La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2.- Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Artículo 53.- Restablecimiento de derechos.

1.- 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 respetar un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2.- La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses contado a partir del cese del impedimento. El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. La petición de restablecimiento solo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para alguno de los plazos previstos en los artículos 7.b) y 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración de dichos plazos. Si se hubiere dejado de pagar una anualidad se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el artículo 182.

3.- La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4.- Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5.- Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 39, 43.1 y 140. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.

6.- El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período 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.

7.- Contra la resolución que restablezca en 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 prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.

8.- La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el registro de patentes y se publicará en el Boletín oficial de la propiedad Industrial.

Artículo 54.- Revisión de los actos en vía administrativa.

1.- Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de esta ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 55.- Consulta de expedientes.

1.- Los expedientes relativos a solicitudes de patente o de Certificados complementarios de protección todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2.- Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente o de un Certificado complementario de protección ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.

3.- Cuando se publique una solicitud divisionaria, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección según lo establecido en el artículo 51 cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.

4.- Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido denegadas o retiradas antes de su publicación no serán accesibles al público.

5.- En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva sin perjuicio del posible derecho de prioridad que pudiera derivarse de la solicitud anterior.

Artículo 56.- Accesibilidad de la materia biológica.

1.- La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:

a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.

c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2.- El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3.- En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4.- Las peticiones del solicitante a que se refieren la letra b) del apartado 1 y el apartado 3, sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Artículo 57 Obligación de facilitar información a terceros.

1.- Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.

2.- Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55.2.

TITULO VI

EFFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

Artículo 58.- Duración y producción de efectos.

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

Artículo 59.- Contenido del derecho.

1.- La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

2.- Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

3.- Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4.- Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética

Artículo 60.- Prohibición de explotación indirecta de la invención.

1.- La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3.- No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del artículo siguiente.

Artículo 61.- Límites generales de los efectos de la patente.

1.- Los derechos contenidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a

países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

f) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

2.- Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

3.- Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

Artículo 62.- Excepciones del ganadero y del agricultor.

1.- No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

2.- No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El

alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.

Artículo 63.- Derechos derivados de la utilización anterior.

1.- El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.

2.- Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

Artículo 64.- Falta de cobertura frente a patentes anteriores.

El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

Artículo 65.- Patentes dependientes.

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso, ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

Artículo 66.- Limitaciones legales.

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

Artículo 67.- Protección provisional.

1.-. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la

patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

2.- Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3.- Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4.- Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.

Artículo 68.- Extensión de la protección.

1.- La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.

2.- Para el período anterior a la concesión de la patente la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha pública. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada.

3.- Para determinar la extensión conferida por la patente o por la solicitud de patente conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

Artículo 69.- Alcance de la protección en las patentes de procedimiento.

1.-. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2.- Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

3.- En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.

TITULO VII ACCIONES POR VIOLACION DEL DERECHO DE PATENTE

Artículo 70.- Defensa del derecho.

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 71- Acciones civiles.

1.- El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.
- f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

Las medidas comprendidas en los apartados c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

2.- Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 72.- Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

1.- Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2.- Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Artículo 73.- Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.

A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

1.- La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2.- Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3.- Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 91 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado anterior.

4.- El titular de una patente cuya infracción hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso, y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos cuya fabricación o comercialización infrinja la invención patentada. El titular de la patente podrá exigir además una indemnización mayor si prueba que la infracción de su patente le ocasionó daños o perjuicios superiores de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores.

5.- Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 75.- Incidencia de los beneficios comerciales.

1.- Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el Juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2.- Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Artículo 76.- Indemnización por desprestigio.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella al mercado.

Artículo 77.- Dedución de las indemnizaciones ya percibidas y limitaciones al ejercicio de acciones.-

1.- De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente el objeto de la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

2.- El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Artículo 78.- Prescripción de acciones.

1.- Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2.- Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

TITULO VIII

LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Capítulo I: Cotitularidad y expropiación

Artículo 79.- Cotitularidad.

1.- Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.

2.- Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir del envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.

b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3.- La concesión de licencias a terceros para explotar la invención requerirá el acuerdo de la mayoría de los partícipes en los términos previstos en el artículo 398 del Código Civil.

Artículo 80.- Expropiación.

1.- Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

2.- La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

3.- La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.

Capítulo II: Transferencias, Licencias y Gravámenes

Artículo 81.- Principios generales.

1.- Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al registro de patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2.- Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3.- A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

Artículo 82.- Licencias contractuales.

1.- Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2.- Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3.- Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4.- Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5.- Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.

6.- La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Artículo 83.- Conocimientos y asistencia técnica.

1.- Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatarlo los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2.- El adquirente o licenciatarlo a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Artículo 84.- Responsabilidad del transmitente y del licenciante.

1.-. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2.- El transmitente o licenciante responderá siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

3.- Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

Artículo 85.- Responsabilidad frente a terceros.

1.- Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2.- El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciario las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

Artículo 86.- Inscripción en el registro de patentes.

1.- En el Registro de patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2.- Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, 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. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.

3.- No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

4.- 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.

5.- Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquélla.

Capítulo III: Licencias de pleno derecho

Artículo 87.- Ofrecimiento de Licencias de pleno derecho.

1.- Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciataria, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas inscribirá en el Registro de Patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2.- El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación.

3.- El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar desde que se comunicó el ofrecimiento hasta la retirada del mismo deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento; será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 181.3 computándose el plazo de seis meses que en él se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.

4.- No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuando figure inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

5.- En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cualquier persona está legitimada para utilizar la invención en calidad de licenciataria no exclusiva. Una licencia obtenida conforme a lo dispuesto en el presente artículo se considera que es una licencia contractual.

Artículo 88.- Obtención de licencias de pleno derecho.

1.- Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.

2.- El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él una semana después de la fecha de salida de la notificación remitida por la Oficina.

3.- A falta de pacto entre las partes, la Oficina Española de Patentes y Marcas a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de ambas, fijará el

importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciataro o la modificará si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Sólo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida de este modo después de transcurrido un año desde que aquélla hubiere sido fijada por última vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4.- Al término de cada trimestre del año natural el licenciataro deberá informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se cancelará la licencia previa petición justificada por el titular de la patente.

Artículo 89.- Sometimiento forzoso al régimen de licencias de pleno derecho.

1.- En el caso de que una decisión administrativa o jurisdiccional firme declare que el titular de la patente ha utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia, la resolución que lo declare podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. No procederá en este supuesto la reducción en el importe de las tasas anuales que debe abonar el titular de la patente.

TITULO IX

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Capítulo I: Requisitos para la concesión de licencias obligatorias.

Artículo 90.-Supuestos de concesión de licencias obligatorias.

1.- Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concurra alguno de los supuestos siguientes:

- a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
- b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
- c) Existencia de motivos de interés público para la concesión.
- d) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006.

Artículo 91.- Obligación de explotar.

1.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado nacional.

2.- La explotación deberá realizarse dentro del plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.

3.- La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.

Artículo 92.- Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.

1.- Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo precedente para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurridos dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

2.- Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

Artículo 93.- Licencias obligatorias por dependencia.

1.-. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

2.- Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.

3.- Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4.- Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.

b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 96.1.

5.- Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6.- Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7.- La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirá por su legislación específica.

Artículo 94.- Licencias obligatorias por motivos de interés público.

1.-. Por motivo de interés público, el gobierno podrá someter en cualquier momento una solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, disponiéndolo así por Real Decreto.

2.- Se considerará que existen motivos de interés público cuando:

a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.

b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

3.- El Real Decreto que disponga la concesión de licencias obligatorias deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse

conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4.- El Real Decreto que someta una patente a la concesión de licencias obligatorias por su importancia para la defensa nacional podrá reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.

Artículo 95.- Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.

1.- Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativo a la concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento.

2.- La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina si el licenciataria no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento.

5.- Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

Capítulo II: procedimiento de concesión de las licencias obligatorias

Artículo 96.- Justificación previa del solicitante de la licencia.

1.- Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:

- a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.
- b) En los casos de uso público no comercial, justificado por razones de interés público, incluida la necesidad de poner término a prácticas que una resolución administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

Artículo 97.- Solicitud de la licencia.

1.- La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado que se establezca al efecto, deberá ir acompañada de la prueba que acredite el intento previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en apartado 2 del artículo anterior. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2.- El solicitante además de concretar su petición, deberá exponer las circunstancias que la justifiquen, aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia.

Artículo 98.- Tramitación y resolución.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de una copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de dos meses. La contestación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, la Oficina procederá a la concesión de la licencia.

2.- Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia, invitará a las partes para que en el plazo de dos meses designen un mediador común o, en su defecto, nombren cada una a un experto que, junto a un tercer experto nombrado por la Oficina, acuerden las condiciones de aquella.

3.- A falta de acuerdo sobre la designación de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina decidirá sobre la concesión de la licencia y resolverá en consecuencia.

4.- La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciataria, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia.

5.- Durante la tramitación del expediente la Oficina podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia. La Oficina podrá suspender por una sola vez la tramitación a petición justificada de ambas partes, en las circunstancias previstas en el reglamento.

6.- La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya. Los gastos comunes serán

pagados por mitad. Podrán imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.

7.- La interposición de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resolución que ponga término al expediente no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la Oficina podrá autorizar al licenciataria previa petición fundada de éste, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la concesión de la licencia.

Capítulo III: Régimen de las licencias obligatorias

Artículo 99- Características de las licencias obligatorias.

1.- Las licencias obligatorias no serán exclusivas.

2.- La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención.

3.- Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrá tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.

4.- Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciataria con motivo de la concesión de una licencia obligatoria deberán atenerse a la buena fe. Para el titular de la patente la aplicación de este principio incluirá la obligación de poner a disposición del licenciataria los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial del invento.

En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciataria podrá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida.

5.- La licencia obligatoria comprenderá los Certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

Artículo 100.- Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias.

1.- Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

2.- Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

3.- Tanto el licenciatarario como el titular de la patente podrán solicitar de la Oficina la modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.

4.- Si el licenciatarario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.

Artículo 101.- Aplicación de normas sobre licencias contractuales.

En cuanto no se oponga especialmente a lo dispuesto en el presente título o en la normativa comunitaria, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales en el Título VIII, Capítulo II, de esta Ley.

TITULO X

NULIDAD, REVOCACIÓN y CADUCIDAD DE LA PATENTE

Capítulo I: Nulidad

Artículo 102.- Causas de nulidad.

1.- Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

2.- Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente se declarará la nulidad parcial limitando en consecuencia dicha patente mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas. En este caso la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente.

Artículo 103.- Ejercicio de la acción de nulidad.

1.-. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2.- La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

3.- La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4.- Al contestar a la demanda de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.

5.- No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

Artículo 104.- Efectos de la declaración de nulidad.

1.-. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2.- La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

3.- Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, 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.

4.- Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Capítulo II.-Revocación o limitación a instancia del titular de la patente.

Artículo 105.- Petición de revocación o de limitación.1.- A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme, podrá ser revocada, o limitada modificando las reivindicaciones, en cualquier momento de su vida legal.

2.- La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

3.- No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el registro de patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el registro de patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

4.- Cuando esté pendiente un procedimiento de oposición, o un recurso administrativo o jurisdiccional contra su concesión, la petición de revocación o limitación habrá de realizarse en el curso del procedimiento de impugnación correspondiente según lo previsto en los artículos 43.3 44.2 y 103.

Artículo 106.- Procedimiento

1.- La Oficina Española de Patentes y marcas comprobará la regularidad de los documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.

2.- Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son

subsanaos en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando la revocación o la limitación solicitada.

Artículo 107.- Efectos de la revocación o de la limitación.

1.- Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.

2.- Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los contratos concluidos con anterioridad a resolución que la declare serán los previstos en el artículo 104.

Capítulo III: Caducidad

Artículo 108.- Causas de Caducidad.

1.- Las patentes caducan:

- a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.
- b) Por renuncia del titular.
- c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.
- d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
- e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 91, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de París o del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

2.- Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

3.- En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad.

4.- En el supuesto del apartado 1, letra d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad¹.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiera pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la patente, el nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada. Transcurrido este plazo, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

2. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 182 de esta Ley. La inactividad del titular hipotecario determinará la caducidad de la patente

Artículo 110.- Renuncia.

1.- El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2- La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.

3.- Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente y que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.

4.- No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constara el consentimiento del demandante.

5.- La renuncia a la patente se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

TITULO XI

PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 111.- Sujeción al régimen de secreto.

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurran los dos meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo que la Oficina Española de Patentes y Marcas autorice su divulgación con anterioridad. La Oficina prorrogará este plazo hasta cinco meses contados desde la presentación de la solicitud cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

2.- A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

3.- Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.

4.- Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

5.- La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

6.- Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.

Artículo 112.- Tramitación.

1.- Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquéllas no secretas salvo en lo referente a la divulgación y

publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante

2.- Mientras se mantenga el régimen de secreto los plazos que según el procedimiento general se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

3.-El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de secreto se publique el folleto de la patente.

Artículo 113- Mantenimiento del régimen de secreto.

1.- La patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un registro secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá hacerse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.

Artículo 114.- Anualidades y compensación.

1.- Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.

2.- El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.

3.- Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Artículo 115.-Solicitudes en el extranjero

1.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1 a menos que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2.- Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

TITULO XII

JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 116.- Jurisdicción

1.- El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 117.- Legitimación de los licenciarios.

1.-. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

2.- El licenciario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3.- El licenciario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

Artículo 118.- Competencia.

1.- Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Será competente el Juez de lo mercantil de la ciudad sede el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

3.- En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

Artículo 119.- Nulidad de la patente del actor.

La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.

Artículo 120.- Acción negatoria.

1.- Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.

2.- El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3.- No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

4.- Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

5.- La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

Capítulo II: Diligencias de comprobación de hechos

Artículo 121. Petición de las diligencias.

1.- La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

3.- Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4.- Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

5.- Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Artículo 122.- Práctica de las diligencias.

1.- En la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se ejecute o se fabrique en España esta comprobación se referirá a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.

2. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

3.- En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.

4.- En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5.- Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

Artículo 123.- Certificaciones y copias de las diligencias.

1.- De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El

solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

2.- Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

Artículo 124.- Compensación de la parte afectada.

La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

Capítulo III: Medidas cautelares

Artículo 125.- Petición de medidas cautelares.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 91 o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.

Artículo 126. Posibles medidas cautelares.

1.- Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

1^a.-La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

2.^a.- La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

3.^a.- El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

4.^a.- Las anotaciones registrales que procedan.

2.- Las medidas cautelares previstas en el apartado 1 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de

dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

3.-No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63

Artículo 127.- Fianzas.

1.- Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

2.- En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3.- En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4.- La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5.- Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes.

Artículo 128.- Medidas cautelares en caso de apelación.

1.- Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de tres días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

2.- El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

Artículo 129.- Levantamiento de las medidas cautelares.

1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la

demanda no se presentara en el plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El Secretario judicial, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, y quedarán aquéllas sin efecto en su totalidad.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el Secretario judicial, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares, declarará que el solicitante es responsable de los daños y perjuicios, que habrán de abonarse al demandado con cargo a la caución prestada por el demandante, y cuya cuantía deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando el importe de la caución no fuera suficiente para hacer frente a la indemnización por daños y perjuicios, el demandado podrá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad para reclamar el importe restante.

3. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos.

Capítulo IV: Conciliación en materia de invenciones de empleados.

Artículo 130.- Posibilidad de conciliación.

Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley, relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 131.- Comisión de conciliación.

1.- Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una Comisión presidida por un experto de la Oficina designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.

2.- Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal docente o investigador de las universidades públicas y de los centros públicos de investigación, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos de la Universidad o la normativa reguladora del ente público de que se trate. En su defecto su designación corresponderá a sus respectivos órganos de gobierno o consejos rectores.

Artículo 132.- Propuesta de acuerdo y conformidad.

1.- Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la Comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no se llegue a un acuerdo o alguna de las partes no acepte la propuesta dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se entenderá que no existe conformidad.

2.- Si hubiere conformidad el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. En caso de litigio la certificación probará los términos del acuerdo a los efectos previstos en el artículo 415 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TITULO XIII

MODELOS DE UTILIDAD

Capítulo I.- Objeto y requisitos de protección.

Artículo 133.- Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

1.- Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

3.-No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

Artículo 134.- Derecho a la protección.

1.- El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

Artículo 135.- Estado de la técnica.

1.- El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo haya sido hecho accesible al público en

España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2.- Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.

Artículo 136 - Actividad inventiva.

1.-. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2.- Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 135.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva

Capítulo II: Solicitud y procedimiento de concesión.

Artículo 137.- Presentación y contenido de la solicitud.

1.- Para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2.- En la instancia de solicitud deberá hacerse constar que esta es la modalidad de protección que se solicita.

3.- La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las Oficinas españolas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente los documentos, referidos a la modalidad que se solicita, redactados en la forma exigida en el artículo 23.4:

- a) Una declaración por la que se solicite un modelo de utilidad
- b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él
- c) Una descripción aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano deberá presentarse en el plazo previsto en el reglamento de ejecución.

Artículo 138.- Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.2 y 33.3 respecto de las patentes de invención.

2.- Admitida a trámite la solicitud, la Oficina verificará:

- a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad
- b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina no examinará la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.

3.- Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

Artículo 139.- Resolución y publicación.

1.- No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina resolverá concediendo el registro y pondrá a disposición del público los documentos del modelo concedido, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos. Se denegará la solicitud cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Capítulo II. Procedimiento de oposición.

Artículo 140.- Motivos de oposición.

Dentro de los dos meses contados desde que se publique la concesión del modelo de utilidad, cualquier persona podrá formular oposición alegando la falta de alguno de los requisitos legales para la concesión que no hayan sido examinados de oficio en el procedimiento de registro. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

Artículo 141.-Procedimiento y resolución.

1.- La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

2.- Una vez finalizado el plazo para formular oposiciones la Oficina dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

3.- Transcurrido el plazo para contestar a las oposiciones la Oficina resolverá estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la concesión se otorgará al titular del modelo de utilidad un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

Artículo 142.- Recursos.

1.- El recurso administrativo contra la concesión del registro del modelo de utilidad sólo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

2.- El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

3.- Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 145 de esta ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 143.- Publicación de las modificaciones.

Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

Capítulo IV: Efectos de la concesión.

Artículo 144.- Contenido y duración del derecho.

1.- La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

2.- La duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Artículo 145.-Nulidad

1.- Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 133 a 136 y en el Título segundo de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.

d) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 134.

2.- Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas.

Artículo 146.- Aplicación de las disposiciones sobre patentes.

1.- En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en los Títulos III sobre derecho a la patente y designación del inventor, IV sobre invenciones de empleados, y las del Capítulo IV del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y la información de los terceros.

2.- En el caso de los modelos de utilidad el cumplimiento de la obligación de explotar, prevista para las patentes en el artículo 91, exigirá la fabricación o ejecución de la invención en España junto con la comercialización de los resultados obtenidos.

TITULO XIV

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

Capítulo I.- Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España.

Artículo 147.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ley y de su reglamento se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.

Artículo 148.- Presentación de solicitudes de patente europea.

1.- Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2.- Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social, residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta ley.

3.- Las solicitudes que se depositen en España podrán estar redactadas en cualquiera de los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma distinto del español la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente

Artículo 149.- Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea.

En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de depósito y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional.

Artículo 150.- Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada.

1.- Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de

Patentes y Marcas, una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir.

2.- Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España la traducción deberá ser realizada por un Agente de la Propiedad industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación

Artículo 151.- Traducción y publicación del fascículo de patente europea.

1.- Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido concedida, mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.

2.- La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.

3.- La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción del fascículo de la patente europea.

Artículo 152.- Registro de Patentes

1.- Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.

2.-Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado la traducción mencionada en el artículo 151 o en su caso, la falta de dicha traducción. También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las patentes españolas.

Artículo 153.- Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.

1.- La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

2.- En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

3.- Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.

Artículo 154.- Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.

1.- Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

a) En los casos previstos en el artículo 135. 1. a) del CPE.

b) Cuando se considere retirada por aplicación del artículo 90.3 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.

2.- La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de patente europea.

3.- La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en el reglamento no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina española de Patentes y Marcas. Será aplicable a la traducción el artículo 151.3.

Artículo 155.- Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.

1.- La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.

2.- Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

Artículo 156.- Prohibición de doble protección.

1.- En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

- a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que ninguna oposición haya sido formulada.
- b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.

2.- En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas en los subapartados a) y b), esta patente no producirá efectos.

3.- La extinción o la anulación posterior de la patente europea no afectará a las disposiciones previstas en el presente artículo.

Artículo 157.- Tasas anuales.

1.- Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las tasas anuales previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.

2.- Las anualidades serán exigibles a partir del año siguiente a aquel en que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el "Boletín Europeo de Patentes".

3.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de fecha de vencimiento, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.

Capítulo II: Aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 158. Ámbito de aplicación.

1.- El presente Capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u oficina elegida.

2.- Las disposiciones de esta ley y de su reglamento se aplicarán a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la

Oficina Española de Patentes y Marcas, en todo lo que no se oponga al Tratado.

Sección primera.- Solicitudes internacionales depositadas en España.

Artículo 159.- La Oficina Española de Patentes y Marcas como oficina receptora.

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como oficina receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

2.- Las solicitudes internacionales formuladas por personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o su sede en España, y no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España, deberán ser depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además de las tasas prescritas por mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de ejecución del Tratado.

Artículo 160.- Conversión de solicitudes internacionales.

1.- A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.

2.- En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.

3.- Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la Oficina.

Artículo 161.- Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del Tratado, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 162.- Prórroga de los plazos para el pago de tasas.

El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante en virtud de lo dispuesto en Reglamento de ejecución del Tratado estará sujeto en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en citado Reglamento.

Sección segunda.- Solicitudes internacionales que designen o elijan a España.

Artículo 163.- Actuación de la OEPM como oficina designada o elegida.

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de oficina designada o elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de Cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar internacional.

Artículo 164.- Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.

Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.

Artículo 165.- Tramitación de la solicitud internacional.

1.- Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud internacional deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes una traducción de la misma al español tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 del Tratado.

2.-La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la solicitud internacional visada por un agente de la propiedad industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un traductor jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación.

2.- El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las patentes nacionales.

Artículo 166.- Publicación de la solicitud internacional.

1.- La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe como oficina designada sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional.

2.- Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A estos efectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.

Artículo 167.- Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

1.- Cuando una oficina receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b del Tratado, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones del Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.

2.- La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Artículo 168.- Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional.

1.- Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada de acuerdo con la presente Ley.

2.- Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su idioma original.

Artículo 169.- Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional.

1.-En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de depósito o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.

2.-No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.

3.-La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.

Artículo 170

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de administración encargada de la búsqueda internacional y en calidad de administración encargada del examen preliminar internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

TÍTULO XV

REPRESENTACION, AGENTES Y MANDATARIOS

Artículo 171.- Capacidad y representación.

1.- Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título Tercero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado de Derecho de Patentes, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Artículo 172- Agentes de la propiedad industrial.

1.- Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas, inscritas en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de propiedad industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.

2.- Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario.

3.- En el caso de que la actividad se ejerza por personas jurídicas, éstas deberán actuar a través de personas físicas que tengan el título de agentes de la propiedad industrial de acuerdo con lo previsto en el artículo 173.

Artículo 173- Acceso a la profesión de Agente de la propiedad industrial.

Para acceder a la profesión de agente de la propiedad industrial será necesario:

- a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar
- b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado Miembro de la Unión Europea.
- c) No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.
- d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.
- e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.
- f) Constituir fianza a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites y bajo las condiciones que se establecen en el Reglamento.

Artículo 174.- Incompatibilidades.

El ejercicio de la profesión de Agente de la propiedad industrial, ya sea directamente o a través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido competencias en materia de propiedad industrial, y en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial.

Artículo 175.- Inicio de la actividad profesional y Registro Especial de agentes.

1.- Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la propiedad industrial será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración en la que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, el interesado manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 173 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 174, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su

cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 176 .

2.- La declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina cuando ésta así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los términos previsto en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

3.- Una vez recibida la declaración contemplada en el apartado 1, la Oficina, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio al Agente en el Registro Especial de agentes de la propiedad industrial.

5.- En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente.

Artículo 176.- Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad.

1.- El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la propiedad industrial se podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.

b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta ley para su habilitación como agente. Cuando esto suceda el interesado sólo podrá volver a presentar una declaración responsable previa acreditación de los requisitos legales mencionados.

d) Por resolución judicial.

2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de agentes de la propiedad industrial.

Artículo 177- 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 diciembre, y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo aprobado por la Dirección de la Oficina Española Patentes y Marcas.

Artículo 178.- Obligaciones de información de los agentes.

Las personas inscritas en el Registro Especial de agentes de la propiedad industrial deberán cumplir con la obligación de informar a los destinatarios de sus servicios, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

TITULO XVI

TASAS Y ANUALIDADES

Artículo 179- Tasas.

1.- Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre propiedad industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.

Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta ley y en las leyes 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", 8/ 1989 de 13 de abril, de tasas y precios públicos, y a la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

2.- La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido, privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.

3.- Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley se considerará que la solicitud ha sido retirada.

Artículo 180.- Reembolso de las tasas.

1.- En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos al presentar las correspondientes solicitudes.

2.- Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25%, el 50% o el 100 % de la tasa, en función del alcance de dicho informe.

3.- Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50% o el 100% de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.

4.- La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

Artículo 181.- Anualidades.

1.- Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 179.1.

2.- Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente o del modelo de utilidad. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

3.- El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

4.- La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad, exonera el pago de las dos primeras anualidades.

5.- El pago de las tasas de mantenimiento de los Certificados complementarios de protección y de su prórroga se efectuará dentro de los tres meses anteriores a la entrada en vigor del Certificado. Si el Certificado complementario y/o la Prórroga son concedidos en una fecha posterior al plazo anteriormente considerado, el titular dispondrá de tres meses desde la publicación de la concesión del Certificado y/o la Prórroga para realizar dicho pago.

Artículo 182.- Recargos.

1.- Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y del 50 por cien dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

2.- Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de medicamentos, podrá abonarse con un recargo del 25 por

100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Artículo 183.- Reducción de tasas.

1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o PYME deseen obtener la protección de una invención mediante patente o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50% de las tasas establecidas en concepto de de solicitud, y en el caso de las patentes, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo. Para ello deberá presentar, junto a la solicitud de patente o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de PYME adoptada por la recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, o a la que en, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.

2. Las solicitudes o escritos presentados en soporte magnético o por medios telemáticos, tendrán una reducción de un 15 % en el importe de las tasas a que estén sujetas dichas solicitudes y escritos si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

3.-No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que, en su caso se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera: Régimen legal de los procedimientos.

1.- Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se registrarán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda: Plazos máximos de resolución de los procedimientos de propiedad industrial.

1.- Los plazos máximos de resolución de los procedimientos de concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial se establecerán por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas

2.- En los supuestos de cambio de modalidad el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad.

3.- Cuando el plazo para realizar un trámite en alguno de los procedimientos previstos en las leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate podrá efectuarse válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

4.- El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.

A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad contemplados en la ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible.

Disposición adicional cuarta. Tasas por la Actuación de la OEPM en el Marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

1.-La cuantía de las tasas devengadas por la actuación de la OEPM como administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes serán las establecidas por estos conceptos en el Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual que esté vigente cuando el solicitante designe a la OEPM como Administración Encargada de la búsqueda o del examen preliminar internacionales.

Disposición adicional quinta.- Publicidad de resoluciones y consulta pública de expedientes a través de medios telemáticos

Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los títulos de protección previstos en esta ley sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes. La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre propiedad industrial.

Asimismo, la OEPM podrá poner a disposición pública, presencialmente o a través de redes de comunicación telemática, los textos de las resoluciones de los expedientes y de los recursos administrativos interpuestos contra dichas resoluciones.

Disposición adicional sexta.- Programas de concesión acelerada.

1.- La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales las cuales el interesado:

- a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.
- b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

La aplicación del programa de concesión acelerada podrá condicionarse a que la solicitud no presente defectos que motiven la suspensión del expediente en el curso de la tramitación.

2.- No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.

Disposición adicional séptima: Arbitraje

1.- Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2.- No podrán someterse a arbitraje cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta ley cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

3.- El convenio arbitral, suscrito por las partes en cualquiera de las formas previstas en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de registro de inscripción de los derechos o de sus modificaciones. Suscrito el convenio arbitral y mientras subsista no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.

4.- El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003 de arbitraje de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

5.- Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

Disposición adicional octava: Modificación de la Ley 17/75 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial.

Se modifican el apartado 6 del artículo 2 y se adicionan dos nuevos apartados 6 y 7 con la siguiente redacción:

6.- “Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en las leyes 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 60/2003 de arbitraje, las funciones que por decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

7.- Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia”.

Disposición adicional novena. Seguro de litigios.

1.-La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá impulsar la contratación de un seguro de litigios para las patentes concedidas con examen previo que cubra los gastos de defensa y asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la materialización de los riesgos incluidos en la cobertura del seguro.

2.- La concesión de subvenciones, exenciones o beneficios fiscales de cualquier tipo vinculados a la titularidad y a la explotación de las patentes podrá condicionarse a la contratación previa de un seguro que cubra los riesgos mencionados en el apartado precedente, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

Disposición adicional décima. Coordinación con los órganos competentes de las CCAA.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las correspondientes solicitudes dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas. El órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento deberá permanecer informado a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. A tal efecto, se implantarán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

1.- Los procedimientos previstos en esta ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.

2.- A los efectos del apartado anterior, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Segunda. Normativa aplicable a las patentes y modelos de utilidad y títulos accesorios concedidos conforme a la legislación anterior.

Los títulos de protección de las invenciones concedidos bajo la vigencia de la Ley 11/1986 de Patentes se registrarán por lo dispuesto en la misma.

Esto no obstante serán de aplicación a los títulos concedidos conforme a la legislación anterior las disposiciones de la presente ley que se enuncian a continuación:

Capítulo V del Título V sobre las normas generales sobre el procedimiento y la información de los terceros; Título VI “Efectos de la patente y de la solicitud de patente”, Título VII “Acciones por violación del derecho de patente”, Título VIII “La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad”, Título IX “Licencias obligatorias”, Título X “Nulidad, Caducidad y Revocación de la patente”, Título XII “Jurisdicción y normas procesales”, Capítulo IV del Título XIII, Título XIV “Aplicación de Convenios Internacionales”.

Tercera: Tasas y anualidades.

1.- Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 179.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse los servicios, prestaciones y actividad administrativa de que se trate.

2.- Las tasas de mantenimiento de las patentes concedidas conforme a la ley anterior serán, para las anualidades cuyo vencimiento se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, las que estén vigentes en el momento en que se abra el plazo para su pago de conformidad con lo previsto en el artículo 181.2.

3.- Las tasas de solicitud y mantenimiento de los Certificados complementarios de protección serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo.

Cuarta: Acciones judiciales.

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA

Queda derogada la ley 11/1886 de 20 de marzo de patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final primera. Título competencial:

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1 9ª de la Constitución, en materia de legislación sobre propiedad industrial.

Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley

Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXOS

Las tasas y anualidades aplicadas a servicios, prestaciones y actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas, derivados de la presente Ley serán las siguientes:

Anexar la tabla de tasas.