

Nueva ley 24/2015, de patentes

La nueva ley de patentes ha entrado en vigor el 1 de abril de 2017, en sustitución de la anterior ley de 1986 y de otras normas, por ejemplo las que se referían a la aplicación en España del Convenio de la Patente Europea y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Asimismo, el 1 de abril de 2017 mediante Real Decreto el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de la nueva Ley de Patentes. Así, tanto la nueva Ley como su Reglamento entraron en vigor en la misma fecha.

La nueva ley introduce cambios importantes en el sistema de patente nacional, tanto para patentes como para modelos de utilidad, y puede afectar a la presentación de solicitudes europeas y PCT para invenciones realizadas en España.

A continuación resumimos los principales cambios. Sin embargo, este resumen no es exhaustivo y no debe considerarse como asistencia legal. No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier aclaración, y especialmente si necesitáis asesoramiento sobre un caso concreto.

Principales cambios introducidos por la nueva ley

Conversión a un sistema de concesión con examen sustantivo, y con oposición posterior a la concesión, para todas las solicitudes de patente españolas:

Después de que la OEPM ha hecho un Informe sobre el Estado de la Técnica, el solicitante debe pedir el examen: en caso de objeciones por parte del examinador, se pueden modificar las reivindicaciones y/o presentar argumentos, en un proceso que termina con la concesión o la denegación de la solicitud.

Terceros pueden presentar observaciones sobre la patentabilidad, y el examinador puede tenerlas en cuenta.

Se pueden presentar oposiciones en un plazo de 6 meses desde la concesión de la patente.

Contra una decisión de denegar la patente, o contra la decisión en una oposición, se pueden presentar recursos ante la OEPM.

Prohibición de presentar en el extranjero una solicitud europea o PCT como primer depósito, para invenciones realizadas en España:

Las patentes derivadas de una solicitud PCT o de una solicitud europea no tendrán efectos en España, a menos que estas solicitudes se depositen en la OEPM, o reivindiquen prioridad de una solicitud anterior depositada en la OEPM.

Salvo prueba en contrario, una invención se considera realizada en España si el solicitante tiene su domicilio, sede social o residencia habitual en España.

Posibilidad de limitar el alcance de protección después de la concesión/oposición:

El titular puede pedir ante la OEPM la limitación o revocación de la patente, después de la concesión.

Las reivindicaciones pueden modificarse ante los tribunales, durante un litigio, si las reivindicaciones concedidas se consideran inválidas.

Modelos de utilidad:

Nuevo requisito de novedad absoluta (internacional), aunque el nivel de actividad inventiva que se exige sigue siendo inferior al de una patente.

Se extiende el modelo de utilidad a los productos químicos (no farmacéuticos ni biológicos).

El titular de un modelo de utilidad debe obtener un Informe sobre el Estado de la Técnica de la OEPM para poder demandar por infracción ante los tribunales.

Derecho de prioridad:

Se puede reivindicar prioridad interna para una solicitud nacional.

No será 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 o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.

El restablecimiento del derecho de prioridad es posible, si el plazo no se ha podido cumplir aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias.

Patentabilidad:

Lista de materias o actividades que no se consideran invenciones (por ejemplo, programas de ordenador) se mantiene sin cambios. Sin embargo se adecua la redacción al artículo 52.3 del EPC en cuanto que sólo se aplicará la exclusión en la medida que la solicitud de patente o patente se refiera exclusivamente a una de dichas materias y actividades consideradas como tal.

La excepción a la patentabilidad referida a los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de

diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal ya no está vinculada a la falta de aplicabilidad industrial.

Se hace explícita ahora la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

Se añade expresamente dentro de las excepciones a la patentabilidad al ADN sin indicación de ninguna función biológica.

Se explicita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

Al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España.

Divulgaciones inocuas:

Se eliminan de las mismas los ensayos hechos por el solicitante para equiparar el redactado al artículo 55 del EPC.

Divulgaciones inocuas en exhibiciones ahora se delimitan a aquellas que son 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.

Inventiones laborales:

Se amplía la aplicación para abarcar a trabajadores stricto sensu y aquellos inventores que tengan una relación de prestación de servicios con el empresario.

En el caso de inventiones pertenecientes al empresario, se detalla el marco temporal en el que el inventor bajo relación laboral o de servicios debe comunicar al empresario que ha obtenido una invención: 1 mes desde la conclusión de la invención.

En el caso de inventiones asumibles por el empresario, se añade expresamente un elemento para calcular la compensación económica que ha de percibir el inventor en el caso de que el empresario se reserve la titularidad o explotación: la compensación podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención. También se detallan los pasos para cumplir con el deber de información por parte del inventor y la reserva de titularidad o explotación por parte del empresario.

Presunción iuris tantum: las invenciones para las que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

En el caso de invenciones desarrolladas por el personal de investigación de las Universidades Públicas o Centros Públicos de Investigación, se añade una limitación a la publicación de los resultados: el personal de investigación no podrá publicar los resultados antes de los 3 meses desde que se comunica la invención o hasta que se presente la solicitud de patente.

Certificados Complementarios de Protección y su procedimiento:

Se introducen expresamente en la ley en el marco de la normativa comunitaria (Reglamento 1768/92 –modificado por el Reglamento 469/2009- y el Reglamento 1610/96).

Cláusula Bolar:

Se añaden como límite del derecho de patente la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

Tasas y anualidades:

Se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50% de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME.

Bonificación de 50-100% de todas las tasas a las Universidades Públicas.

Se suprime el pago anticipado de las anualidades los 3 meses anteriores a la fecha de vencimiento.

Rehabilitación de patente y restablecimiento de derechos:

La rehabilitación es eliminada como medio para recuperar la patente caducada (donde se exigía la fuerza mayor). Sin embargo, la figura de restablecimiento de derechos se añade expresamente como medida general y única para recuperar la solicitud de patente o patente cuando

se ha perdido un plazo habiéndose actuado con toda la diligencia debida.

Nulidad:

Se permite la anulación parcial de una reivindicación.

Escritos preventivos:

Una persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá justificar su posición presentando escritos preventivos ante los tribunales.

Licencias obligatorias:

Se añaden dos escenarios a los que se establecían en la ley anterior: licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas y licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

En relación a la prueba: antes de solicitar la licencia, el solicitante de la misma debe obtener prueba del intento infructuoso de obtención de una licencia por parte del titular de la patente. Se elimina el certificado de explotación emitido por la OEPM que establecía la Ley 11/1986 y se abre a cualquier prueba.

La mediación en el caso de licencias obligatorias no es obligatoria pero la OEPM invitará a las partes para que utilicen un mediador o comisión de mediación para que las partes lleguen a un acuerdo.

Jurisdicción y normas procesales:

Se actualiza la regulación conforme a las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley 19/2006 por la cual se amplían los medios de tutela en materia de Propiedad Intelectual. Un elemento relevante es que plazos como el de contestación de la demanda se extienden de 20 días a 2 meses. Y en el caso de las diligencias de comprobación de hechos: se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.