

Nova llei 24/2015, de patents

La nova llei de patents ha entrat en vigor l' 1 d' abril de 2017, en substitució de l'anterior llei del 1986 i d'altres normes, per exemple les que es referien a l'aplicació a Espanya del Conveni de la Patent Europea i del Tractat de Cooperació en matèria de Patents. Així mateix, l'1 d'abril de 2017 a través de Reial decret el Consell de Ministres va aprovar el Reglament de la nova Llei de Patents. D'aquesta manera, tant la nova Llei com el seu Reglament van entrar en vigor en la mateixa data.

La nova llei introdueix canvis importants al sistema de patent nacional, tant per a patents com per a models d'utilitat, i pot afectar a la presentació de sol·licituds europees i PCT per a invencions realitzades a Espanya.

A continuació resumim els principals canvis. Aquest resum no és, però, exhaustiu i no ha de considerar-se com a assistència legal. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol pregunta, i especialment si necessiteu assessorament sobre un cas concret.

Principals canvis introduïts per la nova llei

Conversió a un sistema de concessió amb examen substantiu, i amb oposició posterior a la concessió, per a totes les sol·licituds de patent espanyoles:

Després que l'OEPM ha fet un informe sobre l'Estat de la Tècnica, el sol·licitant ha de demanar l'examen: en cas d'objeccions per part de l'examinador, es poden modificar les reivindicacions i/o presentar arguments, en un procés que acaba amb la concessió o la denegació de la sol·licitud.

Tercers poden presentar observacions sobre la patentabilitat, i l'examinador pot tenir-les en compte.

Es poden presentar oposicions en un termini de 6 mesos des de la concessió de la patent.

Contra una decisió de denegar la patent, o contra la decisió en una oposició, es poden presentar recursos davant l'OEPM.

Prohibició de presentar a l'estranger una sol·licitud europea o PCT com a primer dipòsit, per invencions realitzades a Espanya:

Les patents derivades d'una sol·licitud PCT o d'una sol·licitud europea no tindran efectes a Espanya, llevat que aquestes sol·licituds es dipositin a l'OEPM, o reivindicuin prioritat d'una sol·licitud anterior dipositada a l'OEPM.

Excepte prova en contra, una invenció es considera realitzada a Espanya si el sol·licitant té el domicili, seu social o residència habitual a Espanya.

Possibilitat de limitar l'abast de protecció després de la concessió/oposició:

El titular pot demanar davant de l'OEPM la limitació o revocació de la patent, després de la concessió.

Les reivindicacions poden modificar-se davant els tribunals, durant un litigi, si les reivindicacions concedides es consideren invàlides.

Models d'utilitat:

Nou requisit de novetat absoluta (internacional), encara que el nivell d'activitat inventiva que s'exigeix segueix sent inferior al d'una patent.

S'estén el model d'utilitat als productes químics (no farmacèutics ni biològics).

El titular d'un model d'utilitat ha d'obtenir un informe sobre l'Estat de la Tècnica de l'OEPM per poder demandar per infracció davant els tribunals.

Dret de prioritat:

Es pot reivindicar prioritat interna per a una sol·licitud nacional.

No serà necessària la presentació de la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es consideri rellevant per determinar la patentabilitat de la invenció, o quan la sol·licitud anterior o la seva traducció estiguin ja en poder de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.

El restabliment del dret de prioritat és possible, si el termini no s'ha pogut complir tot i haver demostrat tota la diligència requerida per les circumstàncies.

Patentabilitat:

Es manté sense canvis la llista de matèries o activitats que no es consideren invencions (per exemple, programes d'ordinador). No obstant això, s'adequa la redacció de l'article 52.3 de l'EPC en tant que només s'aplicarà l'exclusió en la mesura que la sol·licitud de patent o patent es refereixi exclusivament a una d'aquestes matèries i activitats considerades com a tal.

L'excepció a la patentabilitat referida als mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal ni els mètodes de diagnòstic aplicats

al cos humà o animal ja no està vinculada a la manca d'aplicabilitat industrial.

Es fa explícita ara la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques.

S'afegeix expressament dins de les excepcions a la patentabilitat a l'ADN sense indicació de cap funció biològica.

S'explicita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques.

En delimitar l'estat de la tècnica es fa menció expressa, entre les interferències, a les sol·licituds anteriors de Patent Europea que designin Espanya i hagin estat publicades en espanyol i les internacionals PCT que entrin en fase nacional a Espanya.

Divulgacions innòcues:

Se n'eliminen els assajos fets pel sol·licitant per equiparar el redactat a l'article 55 de l'EPC.

Les divulgacions innòcues en exhibicions es delimiten ara a aquelles que són oficialment reconegudes en el sentit del Conveni Relatiu a Exposicions Internacionals, signat a París el 22 de novembre de 1928 i revisat per última vegada el 30 de novembre de 1972.

Invencions laborals:

S'amplia l'aplicació per abastar a treballadors *stricto sensu* i aquells inventors que tinguin una relació de prestació de serveis amb l'empresari.

En el cas d'invençions que pertanyen a l'empresari, es detalla el marc temporal en què l'inventor sota relacions laborals o de serveis ha de comunicar a l'empresari que ha obtingut una invenció: 1 mes des de la conclusió de la invenció.

En el cas d'invençions assumibles per l'empresari, s'afegeix expressament un element per calcular la compensació econòmica que ha de percebre l'inventor en el cas que l'empresari es reservi la titularitat o explotació: la compensació pot consistir en una participació en els beneficis que obtingui l'empresa de la explotació o de la cessió dels seus drets sobre aquesta invenció. També es determinen els passos per complir amb el deure d'informació per part de l'inventor i la reserva de titularitat o explotació per part de l'empresari.

Presumpció *iuris tantum*: les invencions per a les que es presenti una sol·licitud de patent dins de l'any següent a l'extinció de la relació d'ocupació o de serveis, es presumeixen realitzades durant la seva vigència.

En el cas d'invençions desenvolupades pel personal d'investigació de les universitats públiques o centres públics d'investigació, s'afegeix una limitació a la publicació dels resultats: el personal d'investigació no podrà publicar els resultats abans dels 3 mesos des de que es comunica la invenció o fins que es presenti la sol·licitud de patent.

Certificats Complementaris de Protecció i el seu procediment:

S'introdueixen expressament en la llei en el marc de la normativa comunitària (Reglament 1768/92 -modificat pel Reglament 469 / 2009- i el Reglament 1610/96).

Clàusula Bolar:

S'afegeixen com a límit del dret de patent la realització dels estudis i assajos necessaris per obtenir l'autorització de comercialització de medicaments a Espanya o fora d'Espanya, i els conseqüents requisits pràctics, inclosa la preparació, obtenció i utilització del principi actiu per a aquests fins.

Taxes i anualitats:

S'actualitzen i reordenen les normes sobre taxes i el seu règim de reemborsaments, recàrrecs, manteniment i exempcions, i s'estableix una reducció d'un 50% de les taxes abonades per sol·licitud, realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica i examen, així com de les tres primeres anualitats, per a determinats emprenedors i PIME.

Bonificació de 50-100% de totes les taxes a les Universitats Públiques.

Es suprimeix el pagament anticipat de les anualitats dels 3 mesos anteriors a la data de venciment.

Rehabilitació de patent i restabliment de drets:

S'elimina la rehabilitació com a mitjà per recuperar la patent caducada (on s'exigia la força major). No obstant això, la figura de restabliment de drets s'afegeix expressament com a mesura general i única per recuperar la sol·licitud de patent o patent quan s'ha perdut un termini tot i haver actuat amb la diligència adequada.

Nul·litat:

Es permet l'anul·lació parcial d'una reivindicació.

Escrits preventius:

Una persona que prevegi la interposició d'una sol·licitud de mesures cautelars sense audiència prèvia en contra seva, podrà justificar la seva posició presentant escrits preventius davant els tribunals.

Llicències obligatòries:

S'afegeixen dos escenaris als que ja s'establien en la llei anterior: llicències obligatòries per posar remei a pràctiques anticompetitives i llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública.

En relació a la prova: abans de sol·licitar la llicència, el sol·licitant ha d'obtenir prova de l'intent infructuós d'obtenció d'una llicència per part del titular de la patent. S'elimina el certificat de explotació per part de l'OEPM que establia la Llei 11/1986 i s'obre a qualsevol prova.

La mediació en el cas de llicències obligatòries no és obligatòria però l'OEPM convidarà a les parts perquè facin servir un mediador o comissió de mediació perquè les parts arribin a un acord.

Jurisdicció i normes processals:

S'actualitza la regulació d'acord amb les últimes reformes de la Llei d'Enjudiciament Civil i Llei 19/2006 per la qual s'amplien els mitjans de tutela en matèria de Propietat Intel·lectual. Un element rellevant és que terminis com el de contestació de la demanda s'estenen de 20 dies a 2 mesos. I en el cas de les diligències de comprovació de fets, s'han de dur a terme sense que hi hagi notificació prèvia a qui hagi de suportar-les per no frustrar-ne el bon fi.