

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa
Facultad de Derecho
Universidad de León
Curso 2015 / 2016



**MODIFICACIONES SOBRE LOS REQUISITOS
NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE UNA
PATENTE TRAS LA LEY 24/2015 DEL 25 DE JULIO 2015**

**REFORMS ON THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR
OBTAINING A PATENT THROUGH THE LAW 24/2015 OF
JULY 25, 2015**

Realizado por la alumna: Dña. **Dimisel Hernández Sánchez**

Tutorizado por las Profesoras: Doñas **Elena Fátima Pérez Carrillo** y **María Angustias Díaz**

INDICE

INDICE	1
RESUMEN.....	3
OBJETIVOS DEL TRABAJO	4
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	6
I. PRELIMINARES DE LA PATENTE DE INVENCION ESPAÑOLA	8
1.1. Antecedentes de la modificación de la Ley de Patentes Española.....	8
1.1.1. Circunstancias y tratados internacionales que dieron lugar a la modificación	8
1.1.2. Las patentes débiles como fundamento de la modificación.....	11
1.2. Concepto de Invención y su importancia en la economía.....	15
1.3. Títulos de protección de la invención reconocidos por la legislación española.....	19
1.3.1. Concepto y derechos reconocidos por las Patentes de Invención.....	20
II. REFORMAS SOBRE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE UNA PATENTE TRAS LA LEY 24/2015	25
2.1 Titularidad de las Patentes de Invención conforme la nueva Ley de Patentes.....	25
2.1.1 Las entidades públicas como titulares de patentes.....	25
2.1.1 Titularidad de la patente dentro de una relación laboral.....	31
2.2 Los requisitos positivos de patentabilidad tras la nueva Ley de Patentes	37
2.2.1. El requisito de novedad.....	38
2.2.1.1. Eliminación de la divulgación inocua por ensayos que no impliquen un ofrecimiento comercial	43
2.2.2. Los requisitos de actividad inventiva y aplicación industrial	51
2.3 Requisitos negativos o prohibiciones de patentabilidad tras la nueva Ley de Patentes.	53
2.4 Reformas en el procedimiento de concesión de patentes: desaparición de la llamada “Patente Débil”	58
2.4.1 El sistema de concesión de patentes conforme la anterior ley 11/1986.....	59
2.4.2 El sistema de concesión de patentes conforme la ley 24/2015	63

CONCLUSIONES.....68

BIBLIOGRAFIA.....73

- LIBROS 73
- INTERNETGRAFÍA 74
- LEGISLACIÓN 77
- JURISPRUDENCIA 78

RESUMEN.

En este trabajo presentamos el resultado de nuestra investigación en torno a los requisitos necesarios para la obtención de una patente, tras la promulgación de la nueva Ley de Patentes 24/2015 del 25 de Julio en España. Para ello se presentan los antecedentes, tratados y razones que dieron lugar a que se reformara la ley. Se abordan la titularidad de la patente, los requisitos positivos y negativos de titularidad, las divulgaciones inocuas y el procedimiento de concesión de la patente. Se explica en qué consisten cada uno de estos aspectos; cómo eran regulados en la anterior Ley de Patentes 11/1986 del 20 de Marzo; las reformas realizadas sobre ellos en la Ley 24/2015; y cómo son regulados en algunos países de la Unión Europea y Latinoamérica.

ABSTRACT.

Here we present the results of our investigation about the requirements for obtaining a patent through the promulgation of the new bill 24/2015 of July 25th about Patents in Spain. To achieve this, we present the backgrounds, Internationals Treaties and agreements that were determinant to reform the bill. We speak about the patent property, the positives and negatives of patents requirements, the disclosure of the invention, and the process of the patent concession. We explain these aspects; how they were regulated in the former bill 11/1986 of March 20th about patents; the reforms that were made to the new bill 24/2015 about them; and how they are regulated in some countries of the European Union and Latin America.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

- Indagar sobre los antecedentes de la ley de patente española y la necesidad de su modificación.
- Investigar los acuerdos y tratados internacionales que incidieron en la modificación de la ley de patentes y verificar como fueron instaurados en la norma.
- Estudiar el procedimiento dual de concesión de patentes establecido en la antigua ley de patentes y los efectos en el sistema.
- Examinar jurisprudencias, doctrinas y artículos que nos permitan observar la regulación de la patente española.
- Estudiar el preámbulo de la antigua y nueva ley de patentes para conocer la intención del legislador en ambos momentos jurídicos.
- Comparar la normativa establecida en la antigua y nueva ley de patentes para apreciar las modificaciones realizadas.
- Desarrollar y explicar los aspectos relacionados con los requisitos necesarios para la obtención de una patente: titularidad, requisitos positivos y negativos de patentabilidad y el sistema de concesión de patentes.
- Describir las modificaciones relacionadas con los requisitos necesarios para la obtención de una patente establecidos en la nueva ley y el interés del legislador al establecerlos.
- Verificar si con las modificaciones de la nueva ley, se reforzó la seguridad jurídica en el sistema de patentes español.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del presente trabajo, recurriremos a la metodología de investigación Documental-Descriptiva, debido a que la información que utilizaremos será fundamentalmente documental y procederemos con su análisis. En este sentido, recurriremos a las normativas establecidas en la antigua y nueva ley de patentes, los preámbulos para conocer la intención del legislador con tales normas jurídicas, las opiniones vertidas por los legisladores al momento de conocer la nueva ley y la doctrina que a la fecha se tiene sobre la materia.

De igual modo, recurriremos al método comparativo; ya que realizaremos una comparación sobre los aspectos relacionados con el objeto de estudio de la presente investigación en la ley 11/1986, al momento de presentar las modificaciones realizadas por la ley 24/2015 sobre patentes.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata los requisitos necesarios para la obtención de una patente tras la nueva ley de patentes Española. La Ley 24/2015 sobre Patentes del 25 de Julio del 2015, con entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2017 de conformidad con la disposición final novena, vino a modificar sustancialmente la Ley de Patentes 11/1986 del 20 de marzo, cuyas regulaciones resultaban obsoletas. Actualmente, se propugna por la existencia de un sistema ágil, que permita el impulso del registro de patentes de una manera más rápida y segura.

El sistema de concesión de patentes fue la principal razón de la modificación de la ley. Con el sistema anterior, se fomentaba el registro de patentes cuyas probabilidades de ser impugnadas ante los tribunales era muy elevado. Se contaba con un doble sistema de concesión de patentes, el general y el especial; donde con el primero la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) realizaba un somero examen de oficio sobre los requisitos para la recepción de la solicitud y un informe sobre el estado de la técnica. Pero, a pesar de la importancia que este informe revestía, se procedía con la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) con independencia del contenido del mismo. Se les llamaba "*Patentes débiles*". Este sistema era menos complejo y más rápido, pero poco seguro. Por lo expedito y económico, era el requerido por la mayoría de los inventores españoles.

De acuerdo con el Preámbulo de la Ley 24/2015 sobre Patentes, otro fundamento que dio nacimiento a la nueva Ley fueron los compromisos asumidos al suscribir tratados y acuerdos internacionales, en los que España se obligaba a adaptar su legislación nacional. Acuerdos como el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE); el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea; el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975; el Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT por sus siglas en inglés) hecho en Ginebra el 1ero de junio del 2000; y en especial el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), del 1ero de enero del 1995.

Con la reforma se pretende dotar de mayor seguridad jurídica al sistema de patentes español. Lo cual se justifica en la marcada importancia que revisten las invenciones para el nivel tecnológico y económico; así como la verificación de que un derecho de patentes bien regulado, estimula el espíritu inventivo y favorece la invención.

A los fines de abordar el presente trabajo, hemos diseñado dos capítulos. En el Primero, con el objeto de desarrollar los aspectos que motivaron la modificación de la ley, así como los términos que abordaremos a lo largo del trabajo, describiremos los antecedentes y necesidad de modificación de la ley de patentes Española, los tratados internacionales que incidieron en la reforma, las críticas en torno al sistema dual de concesión de patentes establecido en la ley 11/1986 y el concepto de patente de invención y los derechos reconocidos por el Estado mediante este título.

En el Segundo capítulo, abordaremos las modificaciones realizadas por la ley en el ámbito de nuestro estudio. Desarrollando las modificaciones en torno a la titularidad de las patentes de invención en comparación con la anterior; las modificaciones en torno a los requisitos de patentabilidad positivos y negativos, especialmente en cuanto al requisito de novedad con el reconocimiento en las solicitudes de patente europea, la patente PC y la eliminación del plazo de gracia en los casos de divulgación inocua por ensayos que no impliquen una actividad comercial. Posteriormente, expondremos cómo quedó estructurado el procedimiento de concesión de patentes con el sistema de examen previo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión.

I. PRELIMINARES DE LA PATENTE DE INVENCIÓN ESPAÑOLA

1.1. Antecedentes de la modificación de la Ley de Patentes Española

1.1.1. Circunstancias y tratados internacionales que dieron lugar a la modificación

Las invenciones ocupan un lugar relevante en la economía, ya que constituyen avances en la solución de problemas técnicos¹. De ahí la razón por la que los Estados procuran una regulación de medidas de registro claras, rigurosas y eficaces², pues con ello se estimula y salvaguarda la elevación del nivel tecnológico.

Las patentes de invención se encuentran reguladas por la Ley de Patentes 11/1986, del 20 de marzo, la cual fue íntegramente modificada por la Ley 24/2015, de 24 de julio, publicada en el BOE del 25 de Julio del 2015, con entrada en vigor a partir del 1ero de abril de 2017 de conformidad con la disposición final novena. La Ley 11/1986 supuso en su momento un hito en el régimen jurídico del derecho de propiedad, esta nació con el objetivo de adaptar la regulación sobre patentes a las necesidades de elevar el nivel de competitividad de la industria española, y de adaptar la legislación nacional al Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), que le imponía hacer compatible la legislación sobre patentes con el nivel de

¹ Como dispone Broseta Pont, M. “En la economía actual, las invenciones y las creaciones industriales son los instrumentos que permiten el avance y el desarrollo técnico, industrial y económico de la sociedad, razón por la que desde muy antiguo (el Estatuto de los Monopolios ingles data de 1628) el Estado concede a quienes con su esfuerzo obtienen una invención susceptible de resolver un problema técnico que tenga aplicación industrial, un permiso o un privilegio, una compensación moral y unos derechos patrimoniales. El <<premio>> que el Estado otorga al titular de la creación industrial es un derecho de exclusiva o de monopolio que la Ley le concede de forma absoluta, de naturaleza temporal. Se le concede al titular una compensación por el esfuerzo realizado en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Broseta Pont, M. y F. Martínez Sanz. *Manual de Derecho Mercantil, Vigésima Segunda Edición, Volumen I*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 233.

² Como bien establecía el Preámbulo de la Ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes española, pagina 1: Es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria. Una Ley de Patentes, que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.

protección de la propiedad industrial logrado por la generalidad de los países que conforman la Comunidad³. También por la adhesión de España al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973⁴, revisado el 17 de diciembre de 1991 y el 29 de noviembre del 2000 sobre la Patente Europea⁵.

Más adelante, fue necesaria realizar modificaciones. Entre ellas las precisas para incorporar la normativa destinada a proteger las invenciones biotecnológicas, que iban adquiriendo mayor importancia económica. Dicha necesidad dio como resultado que la Ley de Patentes fuera modificada por la Ley 10/2002, del 29 de abril⁶, con la que se traspuso la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las Invenciones Biotecnológicas⁷.

³ El primer compromiso asumido por España al adherirse a la comunidad europea, fue hacer compatible, desde el momento de la adhesión, su legislación sobre las patentes con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzado dentro de la comunidad. Especialmente, en lo relativo a los principios de la libre circulación de mercancías y en materia de las normas de licencia contractual, de la licencia obligatoria exclusiva, de la obligación de explotación de la patente, así como de la patente de introducción. Con este fin fue necesaria una estrecha colaboración entre los servicios de la comisión y las autoridades españolas. Martínez Lage, S. *Curso sobre derecho industrial, patentes y marcas jurisdicción y normas procesales jurisprudencia europea y comunitaria: La patente de invención en la CEE y en España*. Centro de Estudios Judiciales, Colección de Cursos, Vol. 6. Del Ministerio de Justicia. Madrid, España. 1991. Pág. 111.

⁴ España lo ratificó el 1ero de octubre de 1986, y para su aplicación dictó el RD 2424/1986 del 10 de octubre del 1986. Con este convenio se responde a un doble objetivo: a) facilitar la obtención de la protección de patentes mediante un procedimiento único de concesión; b) la sujeción de las patentes concedidas a ciertas normas uniformes. Fernández- Novoa, C., J. Otero Lastres y M. Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 136.

⁵ Este convenio sobre concesión de patentes europeas regula la solicitud y concesión a través de la Oficina de Patentes Europeas (OEP) para obtener patentes nacionales para cada uno de los Estados firmantes para los que han sido solicitados, junto con la emisión de un informe sobre el estado de la técnica, unificando, para ello, los requisitos objetivos de patentabilidad. Forma parte de los esfuerzos de los Estados de procurar la globalización y colaboración entre los Estados, para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 738.

⁶ Esta modificación se orientó a proteger los avances en biología, genética y el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética, orientadas especialmente a la protección de la invención de medicamentos o farmacéutica y la invención biotecnológica. Los avances en biología y genética molecular y el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética en las últimas décadas, han convertido a la biotecnología en uno de los sectores con mayor potencial de futuro, tanto por su importancia económica como por su repercusión en ámbitos tan esenciales para la satisfacción de necesidades humanas como son la salud, la alimentación y el medio ambiente. Preámbulo de la Ley 10/2002, de 29 de abril BOE núm. 103 del 30 de abril del 2002, Pág. 1.

⁷ Para abundar sobre la Directiva y su contenido, Pérez Carrillo, E.F. *Revista de Derecho Mercantil No. 252: Protección de invenciones sobre materia biotecnológica humana en el Derecho Comunitario*. España. 2004.

Sin embargo, a pesar de las décadas de vigencia de la Ley de Patentes 11/1986, más de tres, con el paso del tiempo, y la creciente internacionalización⁸ de las mismas⁹, la Ley fue quedando obsoleta y fue necesaria su modificación. Es por ello que se iniciaron los trabajos que dieron nacimiento a la Ley 24/2015 del 24 de julio, que dada la amplitud de los preceptos afectados, fue necesaria una reforma completa de la antigua Ley de Patentes.

Además del creciente desarrollo de las patentes internacionales, de conformidad con el Preámbulo de la Ley 24/2015¹⁰, un factor decisivo que contribuyó con la necesidad de una nueva ley de patentes, lo fue la adherencia de España al Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). El cual fue ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 (publicado en el BOE de 24 de enero de 1995), con entrada en vigor el 25 de enero de 1995. Lo anterior en el marco del acuerdo por el que se establece la Oficina Mundial de Comercio (OMC)¹¹, hecho en Marrakech el 15 de abril del 1994, que fortaleció la

⁸ En la actualidad ha habido un desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y un crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacionales. Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (más conocido por su acrónimo inglés PCT), siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado. Preámbulo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, Pág. 1.

⁹ En este sentido, Botana Agra, M. explica que una de las características de la propiedad industrial es su vocación internacional. Por lo que, se puede afirmar que si hay comercio internacional, si hay compañías transnacionales y comercio globalizado de modo que un mismo producto puede adquirirse en Madrid, Nicaragua, París, EEUU, es gracias al carácter internacional de la propiedad industrial, así como la clara vocación que han tenido los países en procurar acuerdos para protegerlos. Así, el nivel de desarrollo de un país y el papel que pueden jugar en dicho país cada uno de los derechos de propiedad industrial, está fuertemente condicionada por la relación que hay entre la dimensión de la empresa y la propiedad industrial. Fernández- Novoa, C., J. Otero Lastres y M. Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 82

¹⁰ Un factor de cambio que contribuyó a la modificación de la ley de patentes, fue la adhesión de España al ADPIC el 1ero de enero del 1995. Ley 24/2015 sobre Patentes del 25 de Julio del 2015. Pág. 2 del Preámbulo.

¹¹ El acrónimo ADPIC (equivalente al inglés TRIPs) corresponde al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que constituye el Anexo 1C por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. Este acuerdo contiene normas uniformes, autoejecutivas y también ejerce una relevante influencia en la legislación nacional y regional de los miembros de la OMC en materia de derechos de propiedad intelectual. El contenido de este acuerdo con relevancia dentro de la propiedad industrial radica en la Parte II sobre el alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, la parte III sobre la observancia de estos derechos y la Parte IV sobre la adquisición y mantenimiento de los mismos. Dentro del acuerdo, bajo la expresión de “propiedad intelectual” se engloban tanto los derechos de autor y afines como los derechos de propiedad industrial. Actualmente son miembros de la OMC más de ciento cincuenta y cinco estados y organizaciones intergubernamentales (por ejemplo la comunidad europea desde 1995). Fernández- Novoa, C., J. Otero Lastres y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 84.

economía globalizada con el incremento de colaboración entre los estados para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Igualmente, otro fundamento importante, según establece del Preámbulo de la Ley 24/2015, fue la adhesión de España en el 2013 al Tratado sobre Derecho de Patentes¹² (PLT por sus siglas en inglés Patent Law Treaty)¹³.

1.1.2. Las patentes débiles como fundamento de la modificación

El sistema de concesión de régimen opcional de la patente nacional, supuso una razón fundamental de la modificación a la ley de patentes. En el sistema jurídico español existían dos procedimientos¹⁴ para la concesión de patentes: el procedimiento general sin examen previo y el

¹² España ratificó el tratado el 6 de agosto de 2013, con entrada en vigor el 6 de noviembre de 2013. El PLT tiene por fin armonizar las formalidades nacionales en materia de patentes en todo el mundo. Así también, pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente, por ejemplo, las comunicaciones, las representaciones o el registro de cambios relativos a las patentes y a las solicitudes de patente. Las disposiciones del PLT remiten en la medida de lo posible a las del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, a fin de que el Tratado sea lo más sencillo posible y evitar que se creen distintas normas nacionales sobre las formalidades de patentes en relación con las solicitudes nacionales e internacionales. Se espera que la armonización de los procedimientos en virtud de las legislaciones nacionales propicie el acceso a la protección por patente en todo el mundo y una reducción de los costos derivados de dichos procedimientos para los solicitantes. Asimismo, se espera que se reduzcan los costos administrativos de las oficinas de patentes de los países industrializados y de los países en desarrollo, lo que podría traducirse en una reducción de las tasas para los solicitantes. Entró en vigor el 28 de abril de 2005. Al día de hoy, 37 son las partes contratantes. Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI Virtual). El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). [Base de datos en línea, última visita el 23 de mayo 2016] <http://www.wipo.int/patent-law/es/plt.htm>

¹³ Este tratado, lejos de establecer reglas rígidas y de obligado cumplimiento para las partes contratantes, hace frecuente uso de excepciones y salvedades en aras de la libertad de esas partes para optar por soluciones alternativas a las recogidas en el tratado. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 87.

¹⁴ En principio, 3 eran los procedimientos los establecidos por la Ley de 1986. El primero, desde la entrada en vigor de la Ley (en junio de 1986) y durante un plazo de 3 y 5 años (hasta junio de 1991) la patente se concedía con un mero examen de forma y requisitos de patentabilidad que no sean la novedad ni la actividad inventiva (por tanto, solo su carácter industrial o ejecutable) y sin informe sobre el estado de la técnica. Esto de conformidad con lo establecido por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley, el cual establecía estos plazos de gracia para el inicio de concesión de patentes realizándose los debidos exámenes del estado de la técnica. Decía el legislador “3. La aplicación de las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica sólo podrá decretarse para las solicitudes de patentes de invención que se presenten a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo de tres años, contado desde la promulgación de la presente Ley. Dicha aplicación deberá decretarse, en todo caso, antes de que expire el plazo de cuatro años, contado desde la promulgación de la presente Ley”. El segundo, el general, a partir del 1992, a la solicitud de patente se le añadió el informe sobre el estado de la técnica, esto para facilitar las

procedimiento especial con examen previo, de conformidad con la ley 11/1986 del 20 de marzo y el Real Decreto (RD) 2.245/1986, del 10 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Patentes, modificado posteriormente por el RD 245/2000, para adaptarlo a la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicios.

Con el procedimiento general, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) realizaba un somero examen de oficio sobre los requisitos para la recepción de la solicitud y un informe sobre el estado de la técnica. En este último la OEPM examinaba los elementos del estado de la técnica que pudieran ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud. Pero, a pesar de la importancia que éste revestía, se procedía con la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) con independencia del contenido de dicho informe (Artículo 37 de la Ley 11/1986).

El procedimiento general no se ajustaba a la mayoría de procedimientos utilizados a nivel internacional¹⁵. Otorgando la OEPM patentes con un estudio somero¹⁶ que según muchos no

impugnaciones de terceros y la decisión del juez. El Real Decreto 471/1990 de 6 de abril (BOE del 11 y 12) anticipó este procedimiento en el sector de la agricultura y la alimentación; dispuesto por el legislador en la misma disposición transitoria cuarta “4. A partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo de cinco años, contado desde la promulgación de la presente Ley, deberán tramitarse por el procedimiento general de concesión previsto en la presente Ley todas las solicitudes de patentes, cualquiera que sea el sector de la técnica al que pertenezcan.”. El tercero, el especial, el potestativo, la ley establecía que una vez generalizado el sistema anterior, el gobierno podría ir estableciendo los sectores de la técnica sometidos al sistema de examen de novedad y actividad inventiva, a petición del interesado, resultando patentes fuertes y con garantía. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 738.

¹⁵ La patente europea, por ejemplo, parte del examen previo de novedad, ya que opta por una patente fuerte que, al ser inscrita y se le reconocen unos derechos pero que, para serlo, debe cumplir con unas obligaciones, entre ellas la de ser una verdadera innovación. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 56. Se puede observar en el artículo 92 del *Convenio “Artículo 92. Emisión del informe de búsqueda europea. La Oficina Europea de Patentes emitirá y publicará, de conformidad con el Reglamento de Ejecución, un informe de búsqueda europea relativo a la solicitud de patente europea sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos existentes.”* Y “Artículo 97. Concesión de la patente o rechazo de la solicitud. 2. Si la División de Examen considera que la solicitud de patente europea o la invención que constituye su objeto no cumplen los requisitos previstos en el presente Convenio, rechazará la solicitud, a menos que en el presente Convenio se establezcan sanciones diferentes del rechazo.” Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).

¹⁶ Con el procedimiento general de concesión, se realiza un examen de oficio de la solicitud por la OEPM (defectos formales) y el solicitante habrá de pedir perceptivamente la elaboración de un informe sobre el estado de la técnica, en el que se mencionan los elementos de esta que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención. No obstante, el resultado de dicho informe no determina la no concesión de la patente, pues se otorgaba con independencia del contenido del informe, publicándose en el BOPI. La oficina no denegaba la patente si faltaban algunos de los requisitos de novedad y actividad inventiva. Broseta Pont, M. y F.

implicaba la eventual concesión de patentes fuertes y siendo opcional para el solicitante, de conformidad con el artículo 39 de la antigua ley 11/1986, que la OEPM realizara un examen previo para examinar los requisitos de patentabilidad, lo cual era realizado bajo el procedimiento especial. En el cual, se examinaba la novedad, la actividad inventiva y aplicación industrial, pudiéndose denegar la patente por carecer de estos requisitos.

La consecuencia era que la OEPM concedía patentes consideradas como “débiles”¹⁷, ya que no ofrecían un elevado grado de garantía sobre la novedad de su contenido¹⁸, con altas probabilidades de terminar en los tribunales¹⁹ no siendo determinante para la concesión o no de

Martínez Sanz. *Manual de Derecho Mercantil*, Vigésima Segunda Edición, Volumen I. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 238.

¹⁷ Pudiéndose mencionar como ejemplo de patente débil, el caso C3PO, SL vs. Diego Antona, gerente de Kalysis Iberia SL. En el caso, la empresa C3PO, SL buscaba la declaración judicial de nulidad de la patente de invención española número 2001101056 que Kalysis Iberia SL logró registrar en 2004 como "adaptador de tarjeta inteligente a puerto estándar para dispositivos con conexión a Internet orientado a transacciones telemáticas", conocido como "lector de tarjetas inteligentes". Justificándose la demanda en que "el producto objeto de dicha patente se caracteriza por unas funciones y especificaciones que cumple la gran mayoría de los lectores existentes en el mercado, no haciendo referencia a un invento novedoso" y que al momento de la solicitud de la citada patente "se había optado por la posibilidad legal de que la OEPM no efectuara un examen previo de su novedad", ello "a pesar de que el informe del estado de la técnica evidenciaba la falta de novedad de la patente". En ese sentido, la demandante entiende que "ello suponía que ésta quedaba encuadrada dentro de lo que se conoce como 'patente débil', es decir, patentes que no tienen un valor inventivo verdadero y que se conceden aprovechando la laxitud del sistema". En tal sentido, Kalysis Iberia SL se estaba beneficiando al "apropiarse de la paternidad de un producto que viene desarrollándose y fabricándose desde los años 70 en Japón y Francia y en España desde 1994 con tecnología nacional". LaVanguardia.com. Septiembre 20, 2006. *Admiten a trámite una demanda contra el titular de la patente del lector del futuro DNI*. Málaga. (EFE). [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo de abril 2016] <http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20060920/51284177325/admiten-a-tramite-una-demanda-contra-el-titular-de-la-patente-del-lector-del-futuro-dni.html>

¹⁸ El caso que mencionamos, de la empresa Kalysis Iberia SL en 2001, la Audiencia de Granada ratificó la sentencia que la anuló "por falta de novedad y actividad inventiva, falta de aplicación industrial y falta de claridad", requisitos básicos para que un invento obtenga la patente. El tribunal confirmó íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada sobre el "adaptador de tarjetas inteligentes a puerto estándar para dispositivos de conexión a Internet orientado a transacciones telemáticas". Además, desestimó el recurso de apelación del demandado. Se estimó la demanda y declaró la nulidad de la patente por "falta de novedad y actividad inventiva en todas sus reivindicaciones, así como por falta de aplicación industrial y por falta de claridad que impide a un experto ejecutarla". Reventós, L. *La ley de patentes española, coladero de cualquier presunto invento*. Diario el País Digital. Julio 17, 2008. [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo 2016] http://elpais.com/diario/2008/07/17/ciberpais/1216261467_850215.html

¹⁹ Un dato relevante al respecto, es que 647 de las patentes nacionales concedidas en 2014 fueron impugnadas en el contencioso administrativo y otras tantas lo han sido en tribunales civiles. Suñol, A. *Patentes fuertes y débiles: Novedad, altura inventiva y nulidad de la patente*. Almacén de Derecho.org. Agosto 4, 2015. [Base de datos en línea. Última visita 15 de abril 2016] <http://almacendederecho.org/patentes-fuertes-y-debiles-novedad-altura-inventiva-y-nulidad-de-la-patente/> De conformidad con las estadísticas de la OEPM, fueron concedidas un total de 3.101 patentes durante el 2014. Oficina Española de Patentes y Marcas. *Estadísticas 2014*. [Base de datos en línea. Última visita 07 de junio del 2016] http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2014.pdf

la patente la averiguación previa sobre los tres requisitos de patentabilidad. Este sistema opcional, poco seguro y sin examen previo era el procedimiento requerido²⁰ por la generalidad de los solicitantes de patentes españolas²¹.

Por su parte, se precisa destacar, que esta dualidad de procedimientos tiene una razón de ser. Según establece la doctrina: “España tradicionalmente ha pertenecido al grupo de países que han concedido las patentes sin examen previo de la novedad ni utilidad, de modo que la declaración de tal novedad y utilidad ha venido correspondiendo al interesado, que la hacía “bajo su responsabilidad”, quedando, en consecuencia, sujeto a las resultas de sus manifestaciones. Esta no intervención del Registro, en cuanto a la novedad y utilidad del invento que se le solicitaba, venía motivado por la dificultad en declararla, de modo que se dejaba a los Tribunales la revisión de la misma, siempre que alguien planteara tal revisión. Evidentemente, sin examen previo de novedad, la patente era inscrita sin garantía alguna, y permitía obtener “presunciones” de propiedad, con solo presentar una solicitud, que significaba una mera cobertura frente al titular de un derecho anterior. En cambio, la patente europea parte del examen previo de novedad (Artículo 97 del Convenio de Munich), ya que opta por una patente fuerte que al ser inscrita, se le reconocen unos derechos”²².

²⁰ En un inicio, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 11/1986 de patentes, el procedimiento especial con examen previo de novedad y actividad inventiva, estaba establecido para algunas materias que serían decretadas por el gobierno, empezándose con el sector de la alimentación con el RD 812/2000 de 19 de Mayo BOE del 8 de junio). Regulando la Ley que la generalidad de las solicitudes de patentes serían solicitadas por el procedimiento general. No fue sino hasta el 2001, con el RD 996/2001 del 10 de septiembre (BOE del 11), cuando se generalizó este procedimiento de concesión de la patente a todos los sectores de la tecnología, a partir del 1 de enero de 2002. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 738.

²¹ Con posterioridad, era igualmente solicitado por lo económico que resultaba el procedimiento general, en comparación con el procedimiento especial: “El portavoz de la oficina asegura que la legislación vigente establece dos vías para obtener patentes: sin examen previo (630 euros) o con examen previo (1.200). “Es el solicitante quien decide cuál elige. Sólo el 7% de las solicitudes optan por el procedimiento con examen, que dura 36 meses y cuesta unos 1.200 euros. No se rechaza ninguna de las que eligen el procedimiento sin examen”. En este caso, la oficina se limita a “facilitar un informe sobre el estado de la técnica de los registros nacional e internacional. Si es desfavorable, la mayoría de solicitantes suelen abandonar, pero algunos persisten en su empeño y se les concede, aunque no tenga razón de ser.” Reventós, L. *La ley de patentes española, coladero de cualquier presunto invento*. Diario el País Digital. Julio 17, 2008. [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo 2016] http://elpais.com/diario/2008/07/17/ciberpais/1216261467_850215.html

²² Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 56.

Todo lo anterior, dio paso a que fuera necesaria la modificación del procedimiento de concesión de la patente española. Justificado, en palabras del preámbulo de la nueva ley de patentes, en lo siguiente: *el sistema opcional que existía, era incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT. Pese a ello, la OEMP sí que se encuentra dotada de la capacitación necesaria, en personal y especialización, conforme a lo que es requerido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones. Suponiendo, de alguna forma, la tramitación de patentes débiles una incorrecta asignación de recursos públicos al dedicar parte de esos medios, a tramitar solicitudes no totalmente alineadas con un análisis profundo y exhaustivo del estado de la técnica. Frente a ello, se destaca, que nada justifica la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es real, por carecer de novedad o actividad inventiva*²³. Resaltándose en este apartado del Preámbulo la necesidad observada por el legislador de fortalecer las patentes españolas, dotándolas de mayor seguridad y garantía.

Luego de esta breve aclaración sobre la realidad actual del procedimiento de concesión de las patentes nacionales, en el segundo capítulo desarrollaremos como quedó establecido el mismo en la nueva Ley; abandonándose el régimen de patentes débiles por uno de patentes fuertes.

1.2. Concepto de Invención y su importancia en la economía

El termino invención está relacionado con el concepto de algo no conocido, ignorado o algo nuevo en el estado de la materia²⁴. Pudiendo abarcar cualquier cosa (un objeto, realidad o fuerza) que se halle o descubra por el hombre dentro de la naturaleza. De esta manera, la invención resulta de la creación del intelecto humano relativo a una regla para el obrar técnico²⁵,

²³ Ley 24/2015 sobre Patentes del 25 de Julio del 2015. Pág. 4 del Preámbulo.

²⁴ Una invención podría definirse como la idea que tiene una persona sobre cómo combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces. Baylos Corroza, H., Baylos Morales M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1106.

²⁵ Botana Agra, M. dice que la invención supone, pues, alguna intervención del intelecto humano sobre las fuerzas y elementos naturales, mediante la cual se obtiene algún resultado o efecto que la naturaleza por si misma nunca

que no era conocida hasta ese momento y que hace referencia a determinados medios para la manipulación de la naturaleza y de la que se deriva un resultado aplicable en la industria²⁶.

De esta manera, se reconoce que la capacidad inventiva del ser humano, le ha permitido ser capaz de tomar elementos de la naturaleza y transformarlos²⁷ en compuestos de mayor complejidad y utilidad. Y esto, a lo largo de la historia, ha hecho que la invención se encuentre relacionada con la necesidad del hombre de satisfacer sus diferentes necesidades, siendo su capacidad de razonamiento la que le ha permitido encontrar soluciones y abrir nuevas vías; como sería la invención del teléfono de Graham Bell o de la imprenta de Gutenberg.

En este sentido, la invención debe tener una implicación técnica, que otorgue un resultado científico industrial, capaz de ser repetible en la materia. En otras palabras, el inventor al tomar compuestos de la naturaleza para transformarlos en algo útil para la satisfacción de sus necesidades, debe ser capaz de reproducir lo que será hecho, de reproducir la posibilidad susceptible en convertirse en realidad²⁸. Lo cual es el carácter diferenciador de esta rama con el

produciría o, de producirlo, lo haría en condiciones de forma, tiempo y espacio no idénticas a las que derivan de dicha intervención humana. De ahí que la intervención resida propiamente en la forma y/o en el resultado de la intervención del ser humano sobre la naturaleza. En este orden de cosas, ha de considerarse como una nota inherente al concepto de invención cuando concurra un aliquid humano añadido a la naturaleza, con independencia del nivel o grado de relevancia que pueda tener en la obtención de un resultado o efecto. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 94.

²⁶ La invención que interesa al derecho de patentes es la que genera y proyecta su resultado en el ámbito de la técnica e industria, entendida esta como conjunto de medios de actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza para ponerlas a su servicio o como la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 95.

²⁷ La invención supone una creación de la mente humana destinada a la transformación de la naturaleza. O mejor, una regla técnica para resolver un problema técnico (no científico o teórico). Estas invenciones son entonces protegidas mediante el reconocimiento de un derecho de explotación exclusiva, que constitucionalmente es una modalidad del derecho de propiedad. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 729.

²⁸ La invención es la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil. No se apoya en nada material ni físico. Determina las condiciones que la realidad física debe cumplir para obtener el resultado querido; pero subsiste totalmente inmaterial, en cuanto que consiste en una idea: la idea de cómo será la realidad material; que condiciones ha de cumplir; los elementos y notas que habrá de tener; pero no extiende a imponérselas. Baylos Corroza, H., M., Baylos Morales y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1105.

derecho de autor²⁹, que tiende básicamente a la creación de una obra del ingenio, con el fin de tutelar el fruto de su creación.

De ahí que las invenciones ocupen un recurso de alta importancia para la economía, debido a que aportan material que suponen avances en la solución de problemas técnicos, y permiten la elevación del nivel tecnológico. Es por ello que las invenciones son protegidas por los Estados a través de leyes especiales. La legislación de patentes además de estimular la realización de invenciones, supone una pieza de gran importancia para el desarrollo técnico e industrial de los países, al fomentar la publicación y revelación de los inventos para conocimiento y futura utilización por la sociedad con posterioridad al tiempo de su vigencia³⁰. Lo anterior trae como consecuencia que se abra la posibilidad de que otros puedan basarse en el trabajo e investigaciones del inventor, para realizar nuevas investigaciones³¹. De esta manera, se puede entender que las invenciones registradas como patentes impulsan, a su vez, nuevas invenciones.

²⁹ La obra literaria o artística es una realidad susceptible de convertirse en una posibilidad. Y, a la inversa, la invención es una posibilidad que puede hacerse real al ejecutarse. La obra artística surge de las manos de su autor como algo que es, que está terminado y completo en su propia apariencia formal. La invención, en cambio, nace como prefiguración de lo que será. El ejemplar de la obra intelectual o artística califica como posible en otro ejemplar, lo que es ya real en él mismo, la posibilidad de repetirse es lo que la creación intelectual tiene de normativo. El ejemplar de la invención, en cambio, tiene como función, no subrayar la posibilidad que hay en una realidad modélica, sino al contrario, calificar como real lo que solo era una posibilidad en la norma inventiva. La invención no necesita estar ya realizada, para que una verdadera creación espiritual. Pero precisa ser efectivamente realizable. Baylos Corroza, H., Baylos Morales M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1107 y 1110.

³⁰ Al respecto, dice Vicent Chuliá, F. que el derecho de patentes es decisivo para el desarrollo económico y social, mediante la atribución al inventor o su causahabiente de un monopolio de explotación temporal de la invención, consistente en una facultad de prohibición frente a terceros, que le permita resarcirse de las cuantiosas inversiones en investigación más desarrollo, retrasando, gracias a este monopolio, la imitación de la invención por los competidores, que ningún esfuerzo han realizado para obtenerla. A cambio, al solicitar la protección del estado, el inventor revela las características de su invención, lo que enriquece el estado de la técnica o tecnología conocida, aunque no sea de libre circulación, mientras exista el derecho de patente; permitiendo, gracias a ello, la investigación de nuevos avances. En concreto, el titular de la patente tiene que permitir a otros: 1) el uso privado de la invención; 2) el uso para fines de investigación; y 3) el uso en ensayos de experimentación, incluso con finalidad comercial, para cuando caduque la patente. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 731.

³¹ En este sentido, desde el momento en que la sociedad conoce el invento, cualquiera puede basarse en él, no para explotarlo (lo que no puede hacerse hasta que el plazo de exclusiva se ha extinguido) sino para basarse en su conocimiento y estudio, y en la serie de ideas y soluciones que contiene el invento, que podrán dar lugar a invenciones nuevas; porque, la invención genera a su vez invenciones por los datos y soluciones que incluye, que podrán dar lugar a una invención nueva, mucho más teniendo en cuenta las nuevas condiciones económicas, sociológicas y técnicas que caracterizan ya el espíritu inventivo. Por lo que, se recompensa la utilidad concreta que reporta la invención ante la conciencia de su necesidad como factor del progreso técnico. El monopolio es el premio al inventor por fomentar su dedicación a la obtención de nuevas invenciones y la compensación a sus trabajos y esfuerzos por lograrlo. Baylos Corroza, H., M, Baylos Morales y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1100 y 1101.

Por esta razón, parte de la doctrina se orienta a considerar que el interés del Estado de conceder al titular el derecho de monopolio temporal en cuanto a la explotación de su invento, no es exclusivamente en beneficio de este³², como justo premio al esfuerzo destinado para la investigación, sino que es mayor³³: se persigue que la invención sea explotada; estimular la invención en los ciudadanos y fomentar nuevas investigaciones e invenciones teniendo como base la anterior; fomentar la comunicación y difusión de las invenciones; no incitar a los inventores a guardar en secreto sus invenciones³⁴.

En este sentido, ha expuesto la doctrina que: “el avance tecnológico, que se traduce tanto en la creación de nuevos productos como en la habilidad de elaborar los ya existentes a menor costo, es uno de los motores más importantes que impulsan el crecimiento económico. El progreso tecnológico es una de las fuentes más importantes para lograr el incremento del

³² Entre las razones que justifican este sistema de protección se encuentra un supuesto de derecho natural del inventor o en un derecho de la personalidad de este sobre su obra, o en el derecho que asiste al inventor de percibir una remuneración que le recompense por la aportación que supone la invención para la sociedad, etc. Pero, también se habla del denominado “pacto social”, existente entre el inventor y la colectividad (representada por el poder público). Por virtud de este pacto, el inventor desvela y describe (hace patente) el contenido de la invención por el diseñada y, a cambio, el poder público le concede por un tiempo una posición de exclusiva para la explotación económica de la invención en el mercado. De este modo, ambas partes satisfacen sus respectivos intereses: el inventor no se ve sometido a la ley de la competencia, pudiendo estar en solitario su creación, en tanto que la colectividad logra el acceso inmediato al conocimiento de la invención, con la posibilidad de poder explotarla libremente una vez expirado el plazo de protección. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 98.

³³ En este sentido, también dispone la OEPM que: El registro de las invenciones encierra una relación contractual entre el autor de una invención y el Estado, con obligaciones para ambas partes. La prestación del Estado consiste en otorgar al inventor un derecho exclusivo a impedir a terceros que exploten la invención, durante el periodo de duración del registro, así como divulgar la invención para enriquecer el patrimonio tecnológico del país. La prestación del inventor consiste en explotarla (sea de forma directa o mediante licencias), para asegurar con ello que la tecnología patentada se utilice realmente. Oficina Española de Patentes y Marcas. *La protección de las Innovaciones en España*. Julio 2012. [Base de datos en línea. Última visita 24 de mayo del 2016] <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/05-proteccion-innovaciones-espana.html>

³⁴ Se busca que las invenciones se comuniquen a la sociedad y no permanezcan secretas u ocultas, reservándolas el inventor para sí. Así, la atribución de un monopolio temporal al inventor no es tanto para compensarle por haber encontrado algo nuevo, de lo que la colectividad va también a beneficiarse, sino sobre todo para incitar a los inventores a no guardar en secreto sus inventos. GIERKE afirma que la experiencia de todos los países ha demostrado que un derecho de patentes bien orientado estimula de un modo eficaz los progresos técnicos y el florecimiento de la industria, mientras la falta de una protección verdadera, por una parte apaga el espíritu de inventiva y, por otra, favorece el mantenimiento en secreto de las invenciones. Baylos Corroza, H., M, Baylos Morales y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1100.

producto per cápita³⁵. De ahí la importancia de que los Estados orienten esfuerzos en la invención de la Investigación y el Desarrollo (I+D)”³⁶.

Finalmente, el derecho de protección de las invenciones beneficia no solo al quehacer científico que se ve desarrollado e impulsado, sino también a la comunidad final que se beneficia de los resultados de los procesos o procedimientos patentados. Por ello, las modificaciones legislativas tendentes a reforzar los requisitos necesarios para la obtención de una patente, benefician a todas las partes involucradas: Estado, inventor y la comunidad que se beneficia de los resultados de la invención.

1.3. Títulos de protección de la invención reconocidos por la legislación española

Se establece como objeto de la ley de patentes 24/2015 que: “*Artículo 1. 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*³⁷. c) *Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios*³⁸”. En el presente trabajo, nos centraremos en las patentes de invención.

³⁵ Larraín B., F. y D. Sachs, J. *Macroeconomía en la economía global. 2ª Edición*. Pearson Education. España. 2002. Pág. 103.

³⁶ Se observan notables diferencias entre los países pobres y los países ricos que invierten en la producción y protección de la tecnología, esto se verifica en la cantidad de patentes que se registran. Durante el año 1998 Estados Unidos registro 61.707 patentes, es decir, 227 patentes por cada millón de personas. Las invenciones japonesas registraron 23.179 patentes, 184 por cada millón de personas. Brasil, en contraste, registro apenas 62 patentes, lo que sería solo un 0.4 por cada millón de personas. En general, los países más desarrollados tienden a registrar mayor cantidad de patentes de inventos nuevos. Larraín B., F. y D. Sachs, J. *Macroeconomía en la economía global. 2ª Edición*. Pearson Education. España. 2002. Pág. 103.

³⁷ En el próximo capítulo nos destinamos a exponer los cambios introducidos por la nueva ley de patentes. Sin embargo, hemos resaltado esta modificación en el presente capítulo a los fines de dejar sentado el objeto de la ley de patentes 24/2015 y poder así continuar con el desarrollo del concepto de patentes, cuyas modificaciones para la obtención de la misma será desarrollado también en el próximo capítulo. En la redacción de la Ley 11/1986 de patentes se establecía que la protección de las invenciones industriales se concederían: a) Patentes de invención, y b) Certificados de protección de modelos de utilidad. Modificándose en la nueva ley la terminología ya en desuso de «certificados de protección de modelos de utilidad» y limitándose a «modelos de utilidad»; existen otras modificaciones, pero su estudio y desarrollo se deja para una nueva investigación. Un ejemplo de que el termino se encuentra en desuso, lo podemos ver en la redacción del Código de Propiedad Industrial de Portugal “Modelos de Utilidad. Art. 122.- 1) *Puede ser protegidas como modelos de utilidad las nuevas invenciones que impliquen una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, que consisten en dar a un objeto una configuración,*

De acuerdo con lo anterior, el objeto de la Ley radica en proteger las invenciones realizadas que puedan tener reconocimiento industrial. Sin embargo, es importante destacar que aunque se emplea el término de “industrial”, este no puede considerarse como limitativo sino amplio³⁹. Pues, como ha dicho la doctrina: “también hay patentes aplicables a la agricultura (procedimientos o tratamientos fitosanitarios), al ocio (naipes, juguetes, pero no los juegos), al arte (instrumentos musicales) y a ciertos descubrimientos científicos, con indicación de aplicación para resolver un problema, susceptible de expropiación o explotación exclusiva”⁴⁰.

En este sentido, el término de industria establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes no se interpreta de manera literal, sino que hace referencia a un procedimiento que pueda ser reproducible, con arreglo a las normas técnicas expuestas en la solicitud de la patente, y que pueda ser realizable industrialmente para satisfacer una necesidad humana.

1.3.1. Concepto y derechos reconocidos por las Patentes de Invención

estructura, mecanismo o una disposición aumento de su utilidad o para capitalizar mejor en ella.” Código de la Propiedad Industrial (Código da Propiedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero.

³⁸ La inclusión de los Certificados Complementarios de Protección (CCP) en la ley de patentes es otra de las modificaciones realizadas por la Ley 24/2015 de Patentes, ya que no se encontraban establecidos en la ley 11/1096 de patentes. Esto así, debido a que los CCP fueron creados con posterioridad a la Ley de Patentes de 1986. Se encontraban regulados por reglamentos emitidos por Parlamento Europeo y del Consejo, que España tuvo la obligación de incorporar al sistema. Los mismos son: para los medicamentos, el Reglamento (CE) n° 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de mayo de 2009; para los productos fitosanitarios, el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996. Con el CCP se le confiere al titular, o su derechohabiente, un título de propiedad que extiende la protección conferida por una patente vigente, denominada patente base, después de que la misma haya caducado. Dicha título es otorgado por la OEPM por un periodo máximo de cinco años, confiriendo los mismos derechos que la patente base. Debiendo el titular solicitarlo dentro de los seis meses de concedida la autorización de comercialización y, una vez obtenido el certificado, pagar las tasas anuales correspondientes. Oficina Española de Patentes y Marcas. *Invenciones caducadas*. [Base de datos en línea. Última visita 24 de mayo de abril 2016] http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Patentes_Caducadas.html

³⁹ En comparación con la legislación española, la legislación de patentes en República Dominicana dispone que la expresión industria no se considera como limitativa: “Artículo 4. Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. A estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido”. Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada el 18 de abril del 2000.

⁴⁰ Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 729.

La Patente es una de las modalidades de protección de las invenciones⁴¹. En vista de que nuestra investigación gira alrededor de las modificaciones realizadas por la nueva ley sobre este título, en los párrafos siguientes estableceremos los términos generales que tienen que ver con la concepción y derechos reconocidos por las patentes. Pasando, en el próximo capítulo, a explicar las modificaciones sustanciales sobre ellas.

La patente, en términos generales, abarca tres percepciones: 1) el acto administrativo de concesión, que es regulado por la Ley y otorgado por la administración del Estado correspondiente, si cumple con los requisitos de patentabilidad; 2) el título o certificado de patente, que es el documento acreditativo de la concesión; y 3) el derecho de patente, que es el conjunto de derechos y deberes que la ley otorga al titular de la invención patentable⁴².

Con el acto de la patente se otorga al titular un derecho de exclusiva sobre el objeto de la misma, pudiendo ser titular el autor de la invención, su causahabiente, o persona autorizada para ello. Las patentes, a su vez, pueden nacer dentro de una relación laboral, dando lugar a una importante problemática al respecto (en lo relativo a la titularidad y propiedad), la cual expondremos en el próximo capítulo explicando como la nueva ley de patentes le dio solución.

⁴¹ Entendida como el derecho que garantiza al inventor el disfrute exclusivo de los resultados industriales de su propia invención, como el título de propiedad industrial que a tal efecto se concede al titular. Ha de referirse esencialmente a un invento, si bien en especial tener en cuenta que únicamente son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sánchez Calero, Fernando y Juan Sánchez-Calero Guilarte. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 126.

⁴² Sobre este aspecto, explica Botana Agra, M. que el termino patente evoca la idea de que el inventor describe o pone de manifiesto o revela su invención, idea que aflora especialmente en la exigencia impuesta al solicitante de la patente de que describa de forma suficientemente completa la regla técnica en que consiste la invención que pretende patentar. Con base a esto, la patente admite una triple acepción: conforme a una primera acepción, se identifica esa expresión con el documento o título que expide el organismo público competente acreditativo de la concesión o reconocimiento de un privilegio o de una posición jurídica determinada. Esta es, por ejemplo, la acepción que acoge la ley de patente (Art. 1), al hacer referencia a las patentes de invención como títulos de propiedad industrial. Además de esta acepción, el vocablo patente se emplea en otros casos como termino expresivo del conjunto de facultades, poderes o derechos que la patente concede a su titular. En la terminología al uso en las modernas legislaciones de patentes, se acoge esa acepción bajo el rotulo de efectos de la patente. Por último, como una variante de esa segunda acepción, el término patente se utiliza con un significado global y unitario para aludir a la posición jurídica que corresponde al titular de la patente, comprensiva de derecho, poderes o facultades y de obligaciones o deberes que integra esa posición. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 99.

La protección concedida por el Estado al titular de la patente se otorga por duración determinada en el tiempo y en el espacio. En el tiempo debido a que las patentes son otorgadas en el sistema jurídico español por un periodo de 20 años improrrogables⁴³, pasado el cual, la invención pasa a ser de dominio público y el inventor deja de tener la exclusividad y monopolio de explotación de la misma⁴⁴. En el espacio, porque en el caso de las patentes nacionales, solo son protegidas dentro del territorio español.

Por su parte, con la concesión de la patente se reconoce al titular un derecho de exclusiva, que le permite tener el monopolio sobre el objeto de la patente⁴⁵, confiriéndosele el derecho de

⁴³ Sobre la duración de la patente, Vicent Chuliá F. explica sobre la existencia de una pérdida de tiempo útil de la patente española. Dice que: El derecho de patente tiene una duración de 20 años, contados a partir de la fecha de solicitud de patente. En cambio la patente produce sus plenos efectos jurídicos a favor del titular solo a partir de la fecha de su concesión. No es una paradoja: el derecho de patente dura más que el derecho derivado de la patente. Hay generalmente una pérdida de tiempo útil o de explotación económica del derecho de patente, que se agrava extraordinariamente en el caso de las patentes de medicamento, puesto que además de la pérdida de tiempo desde la fecha de solicitud de patente hasta la de concesión de esta hay que añadir la que se produce en el procedimiento ante la administración de sanidad para obtener la autorización para la especialidad farmacéutica, para su válida comercialización. Por eso, en el campo muy restringido de las patentes de medicamentos sobre productos activos nuevos se cuenta con el Reglamento sobre Certificado Complementario de Protección (CCP) para los medicamentos, que permite ampliar el tiempo que pierde el inventor entre el momento de solicitud de la patente y el momento en que consigue comercializar el medicamento como especialidad farmacéutica, dado el largo procedimiento que se sigue para la concesión de la autorización de las autoridades sanitarias. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 740.

⁴⁴ El carácter temporal del derecho de exclusivo conferido por la patente y el posible sometimiento de este derecho a un régimen de licencias impuestas o forzosas, deja abierta la posibilidad de que la colectividad se beneficie, inmediatamente o tras la expiración de la patente, de la aportación que supone la invención a la satisfacción de aspiraciones y necesidades de los miembros de aquella. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 101.

⁴⁵ Lo característico de la patente de invención es que concede un derecho de monopolio, exclusivo y excluyente, durante veinte años improrrogables. El plazo comienza a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, aunque sus efectos se producen desde la fecha de publicación de su concesión. Broseta Pont, M. y F. Martínez Sanz. *Manual de Derecho Mercantil, Vigésima Segunda Edición, Volumen I*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 238. Así, el derecho de propiedad especial atribuido por la patente engloba las siguientes posiciones jurídicas básicas: el derecho moral del inventor, o derecho del inventor a ser reconocido públicamente como tal con independencia de la persona que solicite y obtenga la patente sobre el invento en cuestión. Este derecho al reconocimiento público de la autoría del hallazgo es sancionado expresamente por la ley. El derecho patrimonial del titular o, con mayor precisión, conjunto de derechos de dicha naturaleza atribuidos al titular por el ordenamiento, que son: el derecho a impedir la fabricación o manufactura de productos amparados por la patente o la utilización del procedimiento patentado; el derecho a impedir el ofrecimiento u oferta del producto objeto de la patente; el derecho a impedir la introducción en el comercio (comercialización o circulación mercantil) del producto objeto de la patente; el derecho a impedir la utilización del objeto de la patente; el derecho a impedir la importación o posesión de los bienes objeto de la patente siempre que alguna de las mencionadas operaciones se ejecute para producir alguna de las conductas hasta ahora citadas y que puedan ser objeto de impedimento por parte del titular; el derecho a impedir la circulación, entre personas no autorizadas, de know-how o elementos de difícil obtención en el mercado que resulten esenciales para la explotación del invento; el derecho a adicionar a la patente de naturaleza normativa, supone la facultad del titular de una patente en vigor de proteger las innovaciones que la

explotar, producir, utilizar, comercializar y ponerlo en marcha, sea este un producto o un procedimiento, que es una limitación a la libre competencia⁴⁶. En el caso de que se trate de un procedimiento, el derecho se extiende a los productos directamente obtenidos por el procedimiento.

Igualmente, el derecho de monopolio que se concede al titular, le otorga la facultad de impedir a otros la explotación, utilización, comercialización o importación del objeto de la patente sin contar con su consentimiento. Para que los terceros puedan utilizar o comercializar la patente, requieren de una licencia otorgada por el titular⁴⁷, la cual es debidamente registrada en la Oficina de Patentes y Marcas para hacerla oponible a los terceros, y contar con los consecuentes efectos legales.

El derecho establecido en el párrafo anterior, se corresponde con la obligación otorgada al titular de explotar el objeto de la patente, sea por sí mismo o entregando a un tercero este poder. Debe explotar la patente, bajo pena de que se otorguen licencias obligatorias en contra de su

desarrollen o perfeccionen. Jiménez Sánchez, G. y Díaz Moreno, A. *Lecciones de Derecho Mercantil, 18va Edición*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 160.

⁴⁶ Solo el titular puede explotar el objeto de su patente. Pero, sin embargo, esto beneficia en el sentido de que en relación a los intereses del sistema económico de libertad de empresa y de libre competencia, la protección de las invenciones constituye un factor que favorece y estimula la competencia entre empresas, gracias a la obtención de patentes las empresas pueden ofrecer en el mercado productos más perfeccionados y con mayores prestaciones, lo que, a su vez, impulsará a las empresas competidoras a concentrar sus esfuerzos en la obtención de otros productos que compitan con aquellos. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 98.

⁴⁷ Por tratarse de un bien jurídico y económico con sustantividad propia, la patente puede ser transmitida por cualquiera de los medios reconocido en derecho (compraventa, permuta, aportación social, fusión, escisión, etc.). La Ley proclama que la patente puede ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva que confiere, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. En este sentido, el tercero, sin adquirir la titularidad de la patente, es autorizado por el titular de la patente o por la administración para realizar actos de explotación del objeto de la patente. Pudiendo tener esta licencia un origen contractual, donde el titular se convierte en licenciante y autoriza a la otra parte, el licenciataria para la realización de actos de explotación de la patente por toda la duración de esta y por un tiempo determinado y a cambio de un precio o regalía. Salvo pacto en contrario, el licenciataria tendrá derecho a realizar todos los actos que integren la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. En la no exclusiva, salvo pacto en contrario, el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí misma la invención. En la exclusiva se entenderá que no podrán concederse otras licencias a terceros y que el licenciante, salvo que expresamente se reserve esta facultad, no podrá explotar por sí mismo la invención. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 194.

voluntad por falta de explotación⁴⁸, así como que pueda declararse la caducidad⁴⁹ del derecho sobre la patente.

Es importante hacer destacar que el derecho de impedir a terceros la utilización del objeto de la patente, no se extiende en la legislación española para casos de investigaciones científicas ni actos no comerciales. La Ley reconoce límites generales y agotamiento del derecho de patente, estableciendo una serie de actos que no implicarán explotación, ni por tanto atentarían contra el derecho de exclusiva.

Se indican como tales, los actos con fines de experimentación científica; los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos; los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; entre otros. Dichos aspectos quedaron inalterados en la nueva ley, habiendo solo un cambio en la enumeración del articulado. En la ley 11/1986 se encontraban en el artículo 52 y en la ley 24/2015 en el artículo 61.

⁴⁸ La licencia obligatoria o forzosa tiene su origen en un acto de imperio del organismo competente del poder público por el que se autoriza a un tercero (licenciataria) la realización de actos de explotación de la patente a pesar de la voluntad contraria, o sin contar con ella, del titular de la patente. En este sentido, el pacto o convenio entre el titular de la patente y el licenciataria esta precedido de un ofrecimiento de licencias que realiza aquel por mediación de la OEPM. El licenciataria declara por escrito que está dispuesto a autorizar la explotación de la invención patentada a cualquier interesado en calidad de licenciataria. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 195.

⁴⁹ La caducidad supone la extinción de la vida de una patente que ha venido regularmente existiendo desde su concesión hasta el momento en que sobre ella incide alguna de las causas determinantes de su desaparición por caducidad. La patente caduca, por consiguiente, resulta ser una patente valida y eficaz desde su nacimiento hasta el momento de su caducidad. Una vez intervenida esta, sin embargo, la patente se extingue y deja de producir ex nunc efectos con independencia del instante en que se hubiere debido producir su extinción por advenimiento del término final de concesión. Las causas de caducidad son las siguientes: falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad; falta de explotación de la patente en los dos años siguientes al otorgamiento de una licencia obligatoria, y, por último, falta de explotación de la patente por su titular en cierto casos de inaplicación del CUP y sus beneficios. Jiménez Sánchez, G. y Díaz Moreno, A. *Lecciones de Derecho Mercantil, 18va Edición*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 163.

II. REFORMAS SOBRE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE UNA PATENTE TRAS LA LEY 24/2015

2.1 Titularidad de las Patentes de Invención conforme la nueva Ley de Patentes

Conforme hemos establecido, el derecho de solicitar la patente se concede a su titular o a su causahabiente, que puede ser persona física o jurídica⁵⁰. Estando legitimado para solicitar la patente tanto el inventor, como el que de manera sobrevenida haya adquirido la patente por transmisión; o el que por tratarse de una patente nacida dentro de una relación laboral, le corresponda la titularidad de la patente.

La nueva ley de patentes 24/2015 realizó determinadas modificaciones dentro de este ámbito. Reconociéndose a las entidades públicas como titulares de derecho de patente y otorgando mayor rigurosidad para el reconocimiento de titularidad de las patentes realizadas por inventores-trabajadores.

2.1.1 Las entidades públicas como titulares de patentes

Según el artículo 2 de la ley de patentes de 11/1986, tenían legitimación para ser titulares: *“Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)⁵¹”*. De lo anterior se

⁵⁰ El derecho de la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes. Al inventor corresponde, en principio, la facultad de pedir la patente y dado que se considera tan facultad de carácter patrimonial, puede transferirla a un tercero. Por supuesto, adquirido el derecho a la patente, bien por el inventor o por el tercero, igualmente puede ser transferido por todos los medios que el derecho reconoce. Sánchez Calero, F. y Sánchez-Calero Guilarte J. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 128.

⁵¹ Cabe mencionar que en Portugal se regula en iguales términos *“Art. 3. 1) Este Código se aplicará a las personas o entidades, ya sean portuguesas o nacionales de los países que conforman la Unión Internacional para la*

desprende el reconocimiento por parte del legislador de 1986 de premiar la labor inventiva de los inventores, mediante el reconocimiento de la titularidad de la invención. Este premio, se concibe en un doble ámbito: el personal o moral y el patrimonial⁵². Así también, de reconocerle tal derecho al que lo solicite por primera vez, al denominado por la doctrina como primer inventor.

Pueden ser titular de la patente una o varias personas físicas que hayan participado en la creación de la invención⁵³, contemplándose también en la ley esta cotitularidad en los casos de varios inventores⁵⁴. Puede ser también titular de una patente una persona jurídica, ya sea porque

Protección de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo denominada "Unión", de acuerdo con el Convenio de París de 20 de marzo 1883 y las revisiones que ha sido, sin domicilio o establecimiento, a menos que las disposiciones especiales sobre competencia y procedimiento." Código de la Propiedad Industrial (Código da Propiedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero.

⁵² En este sentido, establece Botana Agra, M.: La invención es siempre fruto de la actividad realizada por personas físicas o naturales, a las que se conoce como inventores. Precisamente por el hecho mismo de ser los creadores o artífices de sus invenciones, los inventores adquieren sobre ellas una posición de dominio que se manifiesta con un doble contenido: personal y patrimonial. En el aspecto personal, el invento ostenta el derecho moral, inalienable e intransmisible a ser reconocido como autor de la invención; a este derecho se refiere la ley cuando le reconoce al titular de la solicitud de patente, el inventor tiene el derecho a ser mencionado como tal en la patente. Por su lado, el aspecto patrimonial de la posición del inventor tiene su reflejo en la facultad de utilizar directamente la invención de la que es autor o de transferirla a terceros y, en particular, el derecho a solicitar la patente; derecho que, como lo declara la ley, le pertenece a él o a sus causahabientes. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 139.

⁵³ Si bien la invención puede ser obra de un único inventor, en la práctica es cada vez más frecuente que la invención sea una creación técnica conjunta de varias personas o que, siéndolo de una única persona, la misma invención sea realizada de forma independiente por varias personas. En el caso de que la invención sea obra conjunta de varias personas, el derecho a la patente se atribuye en común a todas ellas; y a falta de normas específicas, a la comunidad resultante se le aplicaran, en lo que sea procedente, las normas establecidas por la ley de patentes sobre la cotitularidad de la solicitud de patente o de la patente, así como las disposiciones del Código Civil sobre la comunidad de bienes (Arts. 392 y siguientes). Y cuando la misma invención sea realizada de forma independiente por varios sujetos, el derecho a la patente pertenece a la persona cuya solicitud de patente tenga una fecha más antigua de presentación en España, siempre que llegue a publicarse conforme lo dispuesto por la ley en cuanto a la Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 140.

⁵⁴ Cuando la solicitud de patente ya concedida pertenezca pro indiviso a varias personas, dispone la ley que la comunidad resultante se regirá por lo acordado por las partes; en su defecto por lo dispuesto en la ley de patentes o las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes. No obstante, cada uno de los partícipes podrá: a) disponer de la parte que le corresponda, notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto; 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) ejecutar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten en cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros al acción emprendida, a fin de que estos puedan sumarse a la acción. En caso de concesión de licencia a un tercero para explotar la invención, la misma deberá ser otorgada conjuntamente por todos los coparticipes, a no ser que dadas las circunstancias, por razones de equidad, se faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada, sea por vía del juez o acuerdo entre los comuneros. Baylos Corroza, H., Baylos Morales, M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1151.

el titular persona física dentro del derecho patrimonial que le es concedido por la Ley⁵⁵, por ser creador de la invención, haya cedido tal derecho⁵⁶; o porque la labor inventiva haya sido originalmente contratada y al concluirse con la creación de la invención o investigación, le pertenece a la persona jurídica de que se trate, como es el caso de las universidades⁵⁷.

El derecho reconocido al titular de la invención, se extiende a la reclamación de la misma en caso de concesión ilícita. Esto es, que una persona no legitimada para ello proceda con su registro ante la OEPM⁵⁸. Otorgando la Ley las normas tendentes a salvaguardar el derecho que le pertenece al verdadero inventor, como único titular de la patente.

Puede apreciarse en el artículo 2 el interés del legislador del 1986 de reconocer el derecho de otorgar la patente tanto al inventor español, como a personas extranjeras que residan en

⁵⁵ El inventor o sus causahabientes son los propietarios de la invención desde el punto de vista material y pueden disponer de ella. En este sentido, es un bien transmisible, que solo necesita la declaración sancionadora de la Administración, previas las actuaciones y formalidades precisas para originar su efectividad impeditiva. Por eso la ley le atribuye la nota de la transmisibilidad. La invención como tal, antes de ser título jurídico que permite bloquear un sector de la industria o del comercio, es un bien que puede transmitirse por cualquier medio jurídico; puede venderse, traspasarse, cederse o aportarse a una industria, lo mismo que cualquier otro bien. Baylos Corroza, H., Baylos Morales M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1148.

⁵⁶ El derecho a la patente es transmisible por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Esto explica que, aunque el derecho a la patente se atribuye originalmente a personas físicas, a través de su transmisión pueden ser también titulares de ese derecho las personas jurídicas. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 140.

⁵⁷ Pudiéndose citar al respecto las invenciones que tengan por autor a personas vinculadas a una Universidad. El derecho a la patente pertenece a está siempre que la invención sea fruto comprendido en el ámbito específico de la función de investigación que esas personas desarrollen en la universidad. En todo caso, el investigador- inventor tendrá derecho a participar en los beneficios que reporte para la Universidad la explotación de la invención o la cesión de sus derechos por aquella a terceros. Es más, el inventor puede ser cesionario de la titularidad del derecho a la patente, en cuyo caso cabe que la universidad cedente se reserve una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita; y en el supuesto de que el investigador obtenga beneficios de la explotación de la invención así cedida, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos. Fernández- Novoa C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 143.

⁵⁸ Puede suceder que ese solicitante no sea el titular legítimo del derecho a la patente por no ser el inventor o la persona a la que ha transmitido el derecho. En tal hipótesis, la Ley protege al titular legítimo, tanto en el caso de que la patente no haya sido aún concedida al solicitante como en el supuesto de que ya se haya otorgado. En el primer caso, quien se crea titular legítimo podrá ejercitar una acción ante los tribunales tendente, en definitiva, bien a que la solicitud sea rechazada o a que le sea concedida a él la patente y no al solicitante. En el segundo supuesto, esto es, cuando la patente hubiera sido ya concedida, quien se crea titular legítimo del derecho podrá ejercer su acción para que le reconozca como tal y que se desposea a quien obtuvo la patente. La ley habla, en este caso, de reivindicación de la patente, ya que ha de solicitar que le sea transferida la titularidad de la patente. Sánchez Calero, F. y Sánchez- Calero Guilarte, J. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 128.

territorio español, a los beneficiarios del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial a los que no se les pudieren aplicar las anteriores previsiones. Este último precepto fue regulado a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por España, con la ratificación de dicho Convenio de Paris⁵⁹.

Con la modificación de la nueva Ley 24/2015 tienen legitimación para solicitar una patente: *“Artículo 3. Legitimación. 1. 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 que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.”*

En lo esencial el artículo quedó como la anterior ley, con dos novedades: la inclusión de las entidades de derecho público y a las personas beneficiarias de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España. Ampliándose considerablemente quienes podrían ser titulares de una patente.

Conforme acabamos de ver, la anterior ley disponía que la legitimación para ser titular se extendía a las personas extranjeras que residan en territorio español, o los beneficiarios del Convenio de Paris. En la nueva ley se amplía la permisividad a los extranjeros, por un lado porque se elimina la exigencia de residencia o establecimiento comercial efectivo y real, y por otro porque se extiende no solo los beneficiarios del Convenio de Paris, sino a cualquier tratado internacional por el que España se vea obligada. Con esta previsión, se pone de manifiesto el

⁵⁹ La obligación contraída por España al firmar y ratificar el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, que equipara a los nacionales, no solo a los súbditos de los países contratantes, sino a aquellos que simplemente estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión, ha sido la causante del redactado del párrafo 1 de este artículo 2, que incluye, junto con los españoles o extranjeros residentes en España, a los que gocen de los beneficios de dicho convenio. Por lo que, conforme a la ley 11/1986, pueden obtener los títulos de propiedad industrial: las personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera; extranjeras que residan habitualmente en España; extranjeras que sin residir habitualmente en España, tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en territorio español; que sin tener residencial habitual, ni establecimiento comercial industrial, sean súbditos de algún país firmante del Convenio de Paris; los que sin ser súbditos de algún país firmante del Convenio tengan, no obstante, en el, algún establecimiento industrial o comercial “efectivo” y “serio”; por ultimo también las personas naturales o jurídicas extranjeras que puedan invocar, en su favor, régimen de reciprocidad por ser de país que reconozca derechos equivalentes a los españoles. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 10.

interés del legislador de prevenir posibles modificaciones por la suscripción de otros tratados suscritos por España, que puedan ser invocados en todo lo que sea más favorable.

En lo relativo a las entidades de derecho público, dispone el preámbulo de la Ley “*La finalidad es seguir el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, en los que se reconoce como titulares tanto a las personas físicas o jurídicas, como a las entidades de derecho público*⁶⁰.”

En este sentido, cabe mencionar que en España previo a la nueva ley de patentes, determinadas entidades de derecho público podían ser titulares de una patente de invención. La antigua ley de patentes al regular la titularidad de las universidades sobre las investigaciones realizadas en el seno de estas, incluía en su artículo 20 apartados 8 y 9, la posibilidad de que tal régimen pudiera ser aplicado a las invenciones del personal investigador de los entes públicos de investigación. La Ley de 1986 habilitaba al Gobierno para la regulación de las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de estos entes, en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones realizadas⁶¹. Amparado en este precepto, fue promulgado el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20⁶² de la Ley 11/1986 de Patentes⁶³. Con el cual se reconocía el antedicho derecho y se instauraba la posibilidad de que determinadas entidades públicas pudieran ser titulares de las invenciones realizadas por sus investigadores.

⁶⁰ Ley 24/2015 sobre Patentes del 25 de Julio del 2015. Pág. 3 del Preámbulo.

⁶¹ Preámbulo del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. BOE núm. 26, de 30 de enero de 2002.

⁶² Dice Pedemonte Feu J.: el artículo 20 de la ley extiende la normativa de las invenciones laborales a todo el personal de todas las Administraciones públicas, es decir, tanto si son funcionarios como meros empleados o trabajadores, y tanto si lo son del Estado como de las Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás entes públicos. Se reconoce una amplia inclusión. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 51.

⁶³ Explica Botana Agra M.: el régimen que la ley de patentes prevé para las invenciones universitarias se podría aplicar también a las realizadas por el personal investigador de entes públicos de investigación; y sin perjuicio de esto, para las invenciones generadas por el personal investigador de determinados entes públicos (CSIC, CIEMAT, INTA, INIA, etc.), rigen además las normas del RD55/2002. Este RD, la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador de estos entes como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones, corresponde a los Entes en cuestión, si bien dicho personal investigador tiene derecho a participar en los beneficios de la explotación obtenidos por el organismo público. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 143.

Declara el Real Decreto 55/2002 “*Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto de Salud «Carlos III» se regirán, en lo previsto en el apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto. 2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en el presente Real Decreto: a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos señalados en el apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de carácter estatutario que desarrollen actividades de investigación. b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.*”⁶⁴”

El Real Decreto 55/2002 establecía además las pautas que han de tomarse para el reconocimiento de la titularidad; asimismo las obligaciones, distribución y los contratos de investigación que habrían de aplicar estas entidades públicas. Estas previsiones se recogen ahora en el artículo 21 de la nueva ley de patentes 24/2015.

De manera que en este aspecto, lo que vino a establecer el legislador con la ley 24/2015, era una realidad ya existente en el ordenamiento español y que ameritaba su inclusión expresa en la Ley de patentes. Se prevé así de una vía de impulso para que se continúen realizando investigaciones patrocinadas por las entidades públicas, en apoyo del I+D+i que tanto beneficia al país. Se puede deducir también que tal reconocimiento en la nueva ley, podría dar cabida a que no solo sean las entidades públicas indicadas en el Real Decreto 55/2002 las beneficiarias de la titularidad de las patentes, sino toda la administración pública.

⁶⁴ Artículos 1 y 2 del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. BOE núm. 26, de 30 de enero de 2002.

2.1.1 Titularidad de la patente dentro de una relación laboral

Como establecimos al inicio de este apartado, la segunda novedad introducida por la ley 24/2015 fue la otorgación de mayor rigurosidad a las patentes nacidas dentro de una relación laboral. En general, como establece Botana Agra, M.: *“los elevados costes de todo orden que generalmente comporta la generación de invenciones técnicas, explica que los centros más relevantes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se emplacen en el ámbito de las empresas y de los entes públicos de investigación. Por ello, importa determinar a quién corresponde el derecho a la patente cuando las invenciones son ideadas por personas físicas vinculadas a las empresas por una relación laboral”*.⁶⁵

Así las cosas, el legislador establece determinadas normas tendentes a proteger los intereses tanto del investigador que aporta su intelecto en la realización de la invención, como a la empresa que dispone de los recursos y medios para llevar a cabo el trabajo⁶⁶. Destacándose la relevante importancia que revisten para la explotación de la patente, la determinación de quien podría ser el titular y beneficiario de los consecuentes derechos de monopolio y exclusividad reconocidos por la ley. En este sentido, para esta determinación se han clasificado dos tipos: las invenciones de encargo⁶⁷ y las invenciones de servicios⁶⁸.

⁶⁵ Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 141.

⁶⁶ Las actuales circunstancias ofrecen una situación peculiar: la existencia de inventores que asumen el compromiso de actuar como tales, concluyendo con una persona o empresa un contrato que les obliga a obtener invenciones, cuyo hallazgo constituye el objeto de ese contrato, por lo que perciben la remuneración pactada. Son los inventores-trabajadores, cuya situación y derechos presentan una situación especial. Se trata, en suma, de invenciones que son consecuencia de un verdadero “contrato de invención” que es hoy institución generalizada, que ha hecho cambiar las circunstancias en que normalmente se obtienen los inventos, producto, en uno u otro nivel, de actividades realizadas a través de una investigación sistemática y de una dedicación “profesional”, muchas veces con objetivos predeterminados. Baylos Corroza, H., Baylos Morales, M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1152.

⁶⁷ En las invenciones de encargo la regla inventiva es el resultado de la actividad de investigación que explícita o implícitamente constituye el objeto del contrato frente a la relación laboral entre el empresario y el inventor. El derecho a la patente pertenece a los empleados (empresario) y el trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de esta para la empresa exceden de manera evidente del contrato explícito o implícito del contrato o relación de trabajo. En todo caso, la invención tiene que generarse durante la vigencia del contrato o relación de trabajo. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 142.

⁶⁸ En Las invenciones de servicio, el derecho a la patente corresponde en principio al empresario, si bien este, en lugar de ese derecho, puede reservarse un derecho de utilización de la invención; si el empresario se reserva el derecho a la patente, el inventor-trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa fijada atendiendo a

En uno y otro caso, se exige del trabajador informar al empresario de la existencia de la invención mediante comunicación escrita. De este modo, se le otorga el derecho al empresario poder decidir si desea explotar o no la patente nacida dentro de la relación laboral. En este aspecto, fue realizada una modificación en la nueva ley de patentes.

Era establecido en la ley 11/1986 de patentes: *“Artículo 18. 1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título. 2. Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.”*

Así, el legislador del 1986 imponía la obligación del trabajador de realizar la correspondiente comunicación al empresario, bajo el entendido de que en general la patente le pertenece a este. El incumplimiento de tal obligación acarrearía para el inventor-trabajador la pérdida de los derechos reconocidos por la ley para este caso; esto es: recibir 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 trabajador. Esta obligación del trabajador llega hasta el deber de comunicación, no teniendo la obligación de registrar la patente, cuya obligación le corresponde al empresario⁶⁹.

la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los conocimientos o medios facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 142.

⁶⁹ Para mayor abundamiento, cabría mencionar la STJ de Murcia núm. 340/2002 de 4 marzo. AS 2002\1293, la cual versa sobre este aspecto: “Siguiendo el relato judicial de los hechos, el actor, geólogo de profesión, ha venido prestando servicios para la empresa demandada, dedicada a la obtención y saneamiento de las aguas. La denominada «estación simbiótica de tratamiento de aguas residuales» objeto de la invención y patente en cuestión, constituye un sistema de recuperación de aguas a partir del sistema de depuración natural conocido como «filtro verde». El actor comunicó a la empresa tal invención, en 1998, existiendo datos que se refieren al desarrollo efectivo del proyecto a partir de noviembre de 1999, atendiendo al contenido del apartado 4 del relato de los hechos, y la empresa decidió

Sin embargo, conforme se puede apreciar, el legislador colocaba un plazo para que el empresario contestara a la comunicación recibida del trabajador en cuanto a si asumía o no la titularidad de la invención, pero no otorgaba igual responsabilidad al trabajador. Esto es, la ley no disponía un plazo para que el trabajador informara al empresario sobre la invención obtenida dentro de la relación laboral. Pudiendo traer dificultades en cuanto acusarle de incumplimiento⁷⁰.

Ahora dispone el nuevo artículo 18 de la Ley 24/2015 sobre patentes: *Artículo 18.1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. 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 el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres*

desarrollar un proyecto, en base a tal invento, poniendo a su frente al actor y haciendo dotación de los medios adecuados. Con tales datos, la Sala concluye que tal invención está directamente relacionada con el trabajo desarrollado por el actor para la empresa demandada. El artículo 18 de la Ley de patentes establece la obligación del trabajador de informar a la empresa, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios, para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses, e impone a ambos una obligación de colaboración para que los derechos que reconoce la Ley, a efectos de la titularidad de la patente, puedan ser efectivos y otra de abstención de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de los mismos. En el presente caso, resulta evidente que el actor comunicó a la empresa su invención, con todos los datos precisos, para que ésta pudiera solicitar la patente a su nombre. El acto malicioso recae en el hecho de que el actor procedió al registro de la patente a su propio nombre, desconociendo la empresa tal hecho. Esta Sala no estima que, si la empresa no inició los trámites para solicitar la patente del invento en cuestión, el trabajador demandante haya vulnerado el deber de buena fe en sus relaciones con el empresario que le impone el artículo 5.a) del Estatuto de los Trabajadores, por el hecho de no haber puesto en conocimiento de aquélla que ante su pasividad, había solicitado la patente de su invención a su propio nombre, pues dio cumplimiento a la obligación de comunicar a la empresa la invención y esperar tres meses para iniciar las gestiones oportunas. Lo cual no causa perjuicio a la empresa que puede obtener el reconocimiento de sus derechos ejercitando las acciones pertinentes ante la jurisdicción civil competente, de conformidad con las previsiones de artículo 12 de la Ley 11/1986.”

⁷⁰ Como establece Pedemonte Feu, J.: En todos los supuestos en que la invención laboral pueda pertenecer a la empresa, o tener, esta, derecho de asumir la titularidad o reservarse el derecho de uso del invento, el trabajador esta <<obligado>> a comunicar por escrito, la realidad del invento, con los datos e informes que sean necesarios para que el empresario pueda percatarse de la importancia e interés que el mismo puede tenerle. Sin embargo, la Ley, que señala un plazo de tres meses para que el empresario ejerza su derecho de propiedad, no establece, en cambio, ningún plazo para que el trabajador tenga que comunicar su invento, lo que puede hacer difícil acusarle de incumplimiento, ya que este siempre podrá excusarse en que todavía no está suficientemente desarrollado como para poder rendir el informe pertinente. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación significará, para el trabajador, la pérdida de los derechos que puedan corresponderle, esto es, la remuneración suplementaria o la compensación económica justa que establecen los artículos 15 y 17. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 48.

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 sobre la misma.

Con esta disposición se crea un mayor equilibrio entre el deber de comunicación del empleado, y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido por el empresario, cuando acepte la titularidad de la invención una vez evaluada; que era la misión perseguida por el legislador conforme se establece en el preámbulo de la Ley⁷¹. Otorgándose igualdad de derechos a cada una de las partes y mayor regularidad procedimental en cuanto al reconcomiendo de la titularidad del inventor en este tipo de invenciones. Pudiéndose encontrar disposiciones similares en la legislación de propiedad industrial de Portugal: “*Art. 54. 4) El inventor deberá informar a la compañía de las invenciones que hizo en un período de tres meses a partir de la fecha de la invención se considera completa. 5) Si el inventor no cumple con el requisito establecido en el párrafo 4, pierde los derechos que les reconoce a este respecto. 6) La empresa puede ejercer sus derechos dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la declaración de inventor. 7) La adquisición por parte de la empresa del derecho mencionado en los párrafos anteriores, no tiene efecto si la compensación no se paga por completo dentro del plazo establecido.*”⁷².

Otro aspecto modificado por la ley de patentes 24/2015, dentro de la titularidad de las invenciones laborales, lo constituyen las invenciones cuya patente se solicita dentro del año siguiente de extinguida la relación laboral. Anteriormente se establecía en el artículo 19 de la Ley de Patentes 11/1986, del 20 de marzo, lo siguiente “*Artículo 19. 1. 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 trabajos o de servicios **podrán ser reclamadas por el empresario.** 2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título.*”

⁷¹ Dice el Preámbulo: Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, 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. Ley 24/2015, de 24 de julio. Preámbulo. Pág. 1.

⁷² Código de la Propiedad Industrial Portugal (Código da Propiedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero. Artículo 54.

Dicho principio tiene por finalidad extender la titularidad de las invenciones laborales que pertenecen a la empresa, siendo de su propiedad tanto las obtenidas dentro del contrato laboral, como las post laborales. Con la indicación del artículo en cuanto a que el empresario “podrá reclamarla” crea una presunción *iuris et de iure*: la invención se considera propiedad del empresario y se presume que le pertenece sin que sea posible prueba en contrario, pudiendo reclamarla de pleno derecho.

Sobre este aspecto, Baylos Corroza, H. opina: “*Esta regulación en algunos casos no valora en debida forma, a nuestro juicio, el esfuerzo y la actuación del trabajador*”.⁷³ Mientras que Botana Agra, M. considera: “*Se establece para reforzar las posiciones del empresario y del trabajador-inventor. Se reconoce al primero el derecho a reclamar para sí las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de propiedad exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios.*”⁷⁴

En general, podría considerarse que tal previsión era otorgada para proteger al empresario frente a actos maliciosos de parte del trabajador-inventor. Esto es, que conociendo el nivel económico que podría traer la explotación de una invención descubierta al abrigo de una relación laboral, decide renunciar al puesto de trabajo para procurar explotarla por su cuenta. Incumpliendo con ello, una de las obligaciones impuestas por la ley de comunicar sobre las invenciones realizadas. Sin embargo, sí es cierto que tal presunción llega a desproteger al trabajador-inventor; ya que según se encuentra estructurado el artículo, no le otorga a este un margen de buena fe. Esto en cuanto que el descubrimiento pudo haber nacido por los propios medios del inventor, fuera de la relación laboral que le unía con el empleador.

Con la modificación de la Ley, en la 24/2015 se elimina la parte final del artículo 19 ya citado, sustituyéndolo por lo siguiente: *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*

⁷³ Baylos Corroza, H., Baylos Morales, M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1158.

⁷⁴ Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 142.

*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.*

Por lo que se observa el interés del legislador de otorgar mayor protección al trabajador-inventor. Mientras que con la antigua disposición se le permitía al empresario reclamar y asumir de pleno derecho la titularidad de la patente (con la comentada presunción *iuris et de iure*), en la nueva ley se instaura una presunción de derecho *iuris tantum*. Esto es, con la nueva estructura del artículo de la Ley 24/2015 de patentes⁷⁵, se le permite al inventor aportar las pruebas⁷⁶ que permitan demostrar que la invención pudo haber sido realizada una vez extinta la relación laboral bajo sus propios medios⁷⁷, lo cual no era posible con la antigua ley.

En este sentido, durante los debates de la ley, dijo el senador don José Montilla, al presentar la enmienda del artículo 19, lo siguiente: “*Se añade un nuevo apartado al artículo 19, de forma congruente con la enmienda propuesta al artículo 15, de modo que, una vez probado que la invención se ha realizado en el marco de la relación laboral ya extinta, empresario y*

⁷⁵ En las invenciones laborales, se sustituye la presunción *iuris et 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. Pérez Carrillo, E.F. Blog DerMerUle. *Novedades de la Ley de Patentes de 2015*. Julio 27, 2015. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] <http://blogs.unileon.es/mercantil/ley-de-patentes-de-2015>.

⁷⁶ Resulta relevante profundizar en la facultad del empresario a reclamar invenciones una vez extinta la relación laboral, y es que la ley prevé que “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 trabajo o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario”. Este punto ha suscitado múltiples interpretaciones doctrinales en torno a si se trata de una presunción *iuris tantum* o no. En el primer caso, el trabajador podría probar que la invención es resultado de su actividad posterior a la extinción de la relación con el empresario. En el segundo supuesto, el empresario podría reclamar la invención a pesar de cualquier prueba aportada por el trabajador de la invención de que no tiene que ver con su actividad en la empresa. La cuestión ha sido resuelta por la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, que ha introducido las expresiones “salvo prueba en contrario” y “se presumen realizadas durante la vigencia de ésta” en la regulación de las invenciones realizadas en el año siguiente a la extinción del contrato. Con esta nueva redacción queda claro que se trata de una presunción *iuris tantum* y, en consecuencia, el empleado podrá probar que la invención no fue realizada durante la vigencia del contrato. Publicaciones del Despacho Hernández – Martí. *El derecho sobre las invenciones en el marco de una relación laboral o de servicios*. [Base de datos en Línea. Última visita: 04 de junio 2016] <http://www.hernandez-marti.com/publicaciones/423-el-derecho-sobre-las-invenciones-en-el-marco-de-una-relaci%C3%B3n-laboral-o-de-servicios.html>

⁷⁷ Como establece el Preámbulo de la Ley: se sustituye la presunción *iuris et 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. Ley 24/2015, de 24 de julio. Preámbulo. Pág. 3.

trabajador deberían poder conservar los mismos beneficios y cargas que les concede la ley”⁷⁸. Destacando que en la nueva ley ambas partes tendrán los mismos derechos de obtener la titularidad de la patente.

2.2 Los requisitos positivos de patentabilidad tras la nueva Ley de Patentes

El derecho de exclusiva y monopolio que se otorga al titular de la patente sobre su invención, nace con el registro. La ley establece una serie de requisitos que debe tener toda invención para poder ser concedida la patente y reconocidos los derechos otorgados a esta, estos requisitos se denominan “requisitos de patentabilidad”. En la nueva ley de patentes, tales requerimientos fueron reforzados, introduciéndose cambios relevantes para adoptar la legislación española a los acuerdos y tratados internacionales suscritos, que ameritaban ser introducidos en la normativa nacional.

Los requisitos de patentabilidad son clasificados por la doctrina como positivos y negativos⁷⁹. Siendo positivos, aquellos que deben contener las invenciones para poder ser sujetas a protección por el Estado; esto es, los que la ley reconoce que una vez se cumplan los mismos, puede concederse la patente⁸⁰. Son estos: la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En el capítulo anterior al momento de exponer el concepto y derechos reconocidos por las patentes, no tratamos sobre estos por el interés de desarrollarlos en este apartado

⁷⁸ Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Industria, Energía y Turismo Núm. 496. España. 13 de julio de 2015. [Base de datos en línea, última visita 07 de abril 2016] http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_10_496.PDF

⁷⁹ De acuerdo con los artículos 4 al 9 de la Ley de Patentes, el Estado concede la patente si la invención reúne los llamados requisitos de patentabilidad. Se clasifican en requisitos positivos y requisitos negativos o exclusiones de patentabilidad. Los positivos son tres: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Vicent Chuliá, F. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005. Pág. 734.

⁸⁰ En efecto, para que una invención pueda ser patentada se requiere la concurrencia de los tres requisitos de “positivos” siguientes: que sea nueva, que implique actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. Estos tres requisitos son distintos, acumulativos y ordenados. Distintos, porque la novedad es concepto distinto de la actividad inventiva y de la posibilidad de ser susceptible de aplicación industrial. Acumulativos, porque es preciso que concurren los tres a la vez, de modo que una invención puede ser nueva y susceptible de aplicación industrial, pero no ser patentable, por carecer de actividad inventiva; o tener tal actividad, pero no ser susceptible de aplicación industrial. Y, por último, ordenados, porque el primer requisito es la novedad, sin la cual no puede haber actividad inventiva y, sin estas dos, aplicación industrial. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 14.

concomitantemente con las modificaciones realizadas por la Ley. Que se irán desarrollando a continuación.

2.2.1. El requisito de novedad

La principal modificación introducida por la nueva ley en cuanto a los requisitos de patentabilidad positivos, fue sobre el requisito de novedad. Iniciaremos desarrollando en qué consiste este requisito, para proseguir con la exposición de las reformas realizadas por la ley.

El requisito de novedad implica que se trate de una invención nueva, no conocida en la comunidad, en especial con respecto al estado de la técnica. Entendiéndose por estado de la técnica⁸¹, todo lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente se había hecho accesible al público⁸² en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, o una utilización por cualquier otro medio. Así, es nuevo lo que no era accesible al público en España o en el extranjero por cualquier medio. En concreto, la novedad es un concepto comparativo⁸³,

⁸¹ El estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues en su constitución entra “todo” (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc.) y “nada” se excluye del mismo. Quiere esto decir que los elementos constitutivos del estado de la técnica pueden ser de la más diversa y variada naturaleza (física, química, orgánica, productos, procedimiento, etc.). Ahora bien, el “todo” comprendido en el estado de la técnica que interesa a los efectos del examen de la novedad, debe estar referido a la concreta invención en cuestión. En otras palabras, para apreciar si una invención es o no nueva habrá que ver si la misma está comprendida en el “todo” que constituye el estado de la técnica. Pues bien, al efectuar esta apreciación pueden existir pruebas claras y explícitas de que la invención forma parte de ese “todo”, en cuyo caso, no cumplirá el requisito de novedad; y, al contrario, si no existen pruebas explícitas ni implícitas de que la invención está comprendida en el estado de la técnica, habrá que considerar que la invención es nueva. En cualquier caso, para decidir si una invención forma parte del estado de la técnica, será preciso que el “todo” existente en el estado de la técnica a ella referido permita a un experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Significa esto, por tanto, que cuando ese “todo” lo permita esa reproducción por el experto en la materia, no podrá denegarse la patente solicitada con base en la falta de novedad de la invención. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 114.

⁸² En el marco del derecho de patentes, la accesibilidad significa la mera posibilidad de que el público haya entrado en contacto o tuviera la posibilidad de acceder a la invención; posibilidad que será apreciada, siempre que sea tal, al margen de la mayor o menor probabilidad de la misma. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 116.

⁸³ La novedad entendida como concepto comparativo, quiere decirse que una invención, es nueva cuando no se le puede contraponer una anterioridad que la defina; es decir, cuando la solución que se propone como invención nueva no lo ha realizado nadie aun. Esto supone utilizar el criterio de la novedad explícita, que exige, para perjudicar la novedad, que exista una solución concreta y determinada que pueda contraponerse comparativamente a la que se juzga. Baylos Corroza, H., Baylos Morales, M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1156.

siendo nueva una invención que no se pueda contraponer con una anterior que la defina y que alguien la haya realizado.

En este sentido, la antigua ley de patentes 11/1986 al establecer las invenciones que podrían ser sujetas a patente, decía: “*Artículo 4.1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*”⁸⁴, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.”⁸⁵. Estableciendo en este artículo los requisitos de patentabilidad a los que hacíamos alusión. Sin embargo, no incluía una previsión establecida en el ADPIC, acuerdo al que se adhirió España el 01 de enero del 1995. Para adecuar la ley a este acuerdo internacional, fue realizada la modificación en la ley 24/2015.

En la nueva ley de patentes 24/2015 se dice “*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*”. Añadiéndose en la nueva redacción del artículo, la expresión destacada: “*en todos los campos de la tecnología*”, ajustándose la ley a lo establecido en el artículo 27 del ADPIC.

El indicado artículo 27 del ADPIC dice que será “*Materia patentable. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de*

⁸⁴ En comparación con la legislación española, en la ley sobre patentes en los Estados Unidos no se exige que las patentes sean susceptibles de aplicación industrial, se habla de “utilidad”; estableciéndose que los requisitos serían: útil, novedoso y no obvio. El ADPIC, para solucionar esta dicotomía resolvió diciendo como comentario al artículo 27 del acuerdo, que: a los efectos de esta disposición, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles". De manera que hoy por hoy, ambas conceptualizaciones pueden ser fácilmente asimilables con semejantes consecuencias jurídicas.

⁸⁵ La Ley española reproducía, casi de forma literal, el texto de la Convención sobre Concesión de Patentes Europeas (Art. 52 del Convenio de Munich), la cual, a su vez, es una reproducción de las condiciones que ya se habían establecido en el artículo 01 de la tercera Convención de Estrasburgo, del año 1963, que unificó criterios por orden del Consejo de Europa, sobre el derecho europeo de las patentes de invención, con el fin de obtener la patente europea regulada por aquella convención. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 13. El Artículo 52.1 de la Convención sobre Convención de Patentes Europeas establecía “*Artículo 52. Invenciones patentables. 1. Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*” Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, del 5 de octubre de 1973, Boletín Oficial de la OEP Núm. 1/79 pág. 3.

productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Persiguiéndose con esto dar una amplia protección a las materias sujetas a protección mediante patentes⁸⁶.

Con la indicación de que el invento ha de quedar dentro del ámbito del campo de la tecnología, nace la necesidad de comprobar si el objeto de la patente, sea un producto o un procedimiento, se encuentra encausado dentro de tal concepto. A este respecto, comentamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland (Gran Sala) en el que se solicita la interpretación de dicho artículo 27 del ADPIC para comprobar si un producto se encuentra dentro del ramo de la tecnología. En este caso, la petición fue presentada en el marco de un litigio entre Daiichi Sankyo Co. Ltd (en lo sucesivo, «Daiichi Sankyo») y Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (en lo sucesivo, «Sanofi-Aventis»), por un lado, y DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (en lo sucesivo, «DEMO»), por otro, en relación con la comercialización por esta última de un medicamento genérico que tiene como principio activo una sustancia supuestamente protegida por los derechos de patente de Daiichi Sankyo. Se destaca, que de conformidad con el preámbulo del Acuerdo ADPIC, se pretende «reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo» y, en ese marco, hace referencia a *“la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual”*. Así, de lo establecido por el artículo 27 apartado 1, del Acuerdo ADPIC se desprende que son patentables todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, a condición únicamente de que pertenezcan a alguno de los campos de la tecnología. En lo que respecta a este último requisito, se hace constar que las partes contratantes en el Acuerdo ADPIC consideran la farmacología un campo de la tecnología, en el sentido del citado artículo 27, apartado 1. Como han observado el Gobierno italiano y la Comisión, así se deduce, en particular, del artículo 70, apartado 8, del Acuerdo ADPIC,

⁸⁶ En este sentido, las patentes suponen retos para la competitividad de las empresas. Avances dentro de este ámbito, suponen un reto que las empresas deben de acoger, para mantener la clientela y movimiento industrial. El consumidor va a requerir productos más modernos, de mayor calidad y acordes con la tecnología actual. Así, dice Fernández Novoa, C.: es relevante destacar que el sistema de patentes se muestra capaz de generar un ámbito de competencia y de rivalidad entre las empresas polarizado en torno a las actividades de investigación e innovación tecnológica. Fernández Novoa, C. *Hacia un nuevo sistema de patentes*. Montecorvo, Madrid. 1982. Pág. 33. Citado en Fernández- Novoa, C., J. Otero Lastres y M. Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009.

disposición transitoria que se refiere a los casos en que “en la fecha de entrada en vigor del [Acuerdo por el que se establece la OMC] un Miembro que no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos [...], de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27” y que dispone que, en esos casos, el Miembro de la OMC de que se trate debe establecer como mínimo, a partir de esa fecha, “un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones”. Como se desprende del tenor de la citada disposición, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC incluye la obligación de permitir que se patenten las invenciones de productos farmacéuticos.⁸⁷

Además, la adaptación de lo dispuesto por el ADPIC a la legislación nacional era de relevante importancia, debido a que con este acuerdo, al igual que en los otros convenios sobre propiedad intelectual e industrial “la principal obligación que asumen los países miembros es conceder a las personas el trato previsto en el acuerdo respecto de la protección de la propiedad intelectual, tanto a sus nacionales como a las personas de los demás países miembros”⁸⁸. En este sentido, otros países de la Unión Europea también regulan como lo hace el ADPIC y ahora España con la modificación del 2015, como es el caso de Alemania: “§ 1. (1) Se conceden patentes para invenciones **en todos los campos de la tecnología**, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. (2) Las patentes también se conceden para invenciones en el sentido del apartado 1, cuando un producto, que consiste en material biológico o que contiene o cuando un método se produce o procesa con el material biológico o para la que se utiliza, tratan o utilizan. La materia biológica aislada o producida por medio de un procedimiento técnico de su entorno natural, también puede ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en la naturaleza.”⁸⁹

Por otra parte, como indicábamos, una las características del requisito de novedad es que dentro del estado de la técnica se incluye que la invención no haya sido accesible al público, ya

⁸⁷ Sentencia del TJCE, Caso Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland (Gran Sala) del 18 julio 2013, TJCE\2013\227.

⁸⁸ Smetoolkit.org México. Protección de los derechos de Propiedad Intelectual de las empresas en el extranjero [Base de datos en línea. Última visita 03 de junio 2016] <http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54690/Proteccion%20de-los-derechos-de-Propiedad-Intelectual-de-las-empresas-en-el-extranjero>

⁸⁹ Ley de Patentes (Patentgesetz) Alemania. Versión publicada el 16 de diciembre de 1980 por (BGBl 1981 I, p 1) modificada por el artículo 2 de la Ley de 4 de abril del 2016, Gaceta de Leyes Federales I S. 558^a.

sea en España o en el extranjero por ningún medio. Con esta indicación, se establece que el requisito de novedad establecido en la ley española, se orientaba hacia un régimen de novedad absoluto o mundial⁹⁰. Esto, siempre y cuando la fecha de la presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente para la invención cuya novedad se ventila; y que su fecha de publicación sea simultánea (no anterior) o posterior a esta última. Pudiéndose analizar una sentencia que explica este tópico⁹¹.

Al respecto, era establecido en la antigua ley de patentes 11/1986: *Artículo 6. 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, 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 aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.*

⁹⁰ La novedad exigida para la patentabilidad de una invención es la novedad absoluta o universal. Por contraste con pasadas experiencias de exigencia de una novedad relativa, el moderno derecho de patentes impone que la novedad sea absoluta, es decir, que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, sin ningún tipo de limitación ni territorial ni temporal. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 113.

⁹¹ La sentencia AP de Granada (Sección 4ª) 238/2003 de 15 abril, en la que conocer la nulidad de una patente nacional de circuito receptor integrado para instalaciones motorizadas de toldos y persianas, cuya localización interior ya había sido prevista en patentes francesas anteriores, se destaca que el requisito de novedad ha de serlo a nivel mundial. Dispone el juez “No es nuevo aquello «que se ha hecho accesible al público», sin que se exija que sea conocido, sino que basta que haya habido la posibilidad de conocerlo, aunque sea fuera de España, dado que las patentes, a diferencia de los modelos de utilidad, exige novedad a nivel mundial”. También establece “al analizar las dos patentes francesas, números NUM 001 y NUM 002, registradas con anterioridad a la solicitud de la patente litigiosa, se pone de relieve que el demandado no había considerado en su descripción del estado de la técnica lo que describían las referidas patentes, que anticipaban, sin ningún género de dudas, uno de los aspectos del invento del demandado, cual el de situar la caja eléctrica receptora, no ya en las proximidades del toldo o persiana, sino dentro de él, en alguno de los espacios huecos con los que cuentan. Por tanto, no se puede considerar novedad el hecho de que el demandado prescindiera en su invención de la instalación exterior, y situó la caja eléctrica en el interior de la persiana o toldo, pues esta circunstancia ya estaba descrita y anticipada por las citadas patentes francesas y cuyas posibilidades se encuentran registradas”. Igualmente destaca el juez que este requisito no se limita a una patente anterior, sino que “pero este requisito de patentabilidad no sólo viene constituido por las reivindicaciones de cualquier patente, sino también por todo aquello que se ha hecho accesible al público, a nivel mundial, por cualquier tipo de descripción –escrita u oral–, por una utilización o por cualquier otro medio, siempre que tal descripción sea suficiente para la comprensión de un experto en la materia, considerando esta Sala que las descripciones referenciadas en las patentes francesas anticipan para cualquier experto en la materia la invención litigiosa”.

No obstante lo anterior, al delimitar el estado de la técnica no se hacía mención sobre las solicitudes de patentes europeas y las patentes PCT, cuyas referencias deben ser también consideradas por la OEPM al momento de analizar el nivel de novedad de la invención solicitada, de conformidad con los tratados suscritos sobre la materia. Sobre ello fue realizada la modificación en la nueva ley.

Se establece en la nueva ley de patentes 24/2015: *“Artículo 6.3. 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 que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en 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”*⁹².

Esta ausencia de mención y reconocimiento se fundaba, especialmente, en el hecho de que al momento de ser promulgada la anterior ley 11/1986 de patentes, España no era aún parte de esos convenios. Al suscribirlos, y por tanto obligarse a sus disposiciones, era imperativo hacer las modificaciones en la legislación que expresamente lo reconocieran⁹³.

2.2.1.1. Eliminación de la divulgación inocua por ensayos que no impliquen un ofrecimiento comercial

⁹² En comparación, la ley de Francia es más genérica al conceptualizar que considera como patente internacional; ya que no menciona de forma específica al PCT, sino que lo hace de manera amplia diciendo “patentes internacionales”. Disponen: “*Art. L. 611-11. Una invención se considera nueva si no está incluido en el estado de la técnica. También es considerado como parte del estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes francesas y de las solicitudes de patentes europeas o internacionales que designan a Francia como su incorporación al expediente, que tiene una fecha de presentación anterior a la mencionada en el párrafo segundo del presente artículo y que han sido publicadas en esa fecha o en una fecha posterior.*”

⁹³ Así, dice el Preámbulo de la ley “Para mayor claridad, 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, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.” Preámbulo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, Pág. 3.

La novedad que ha de caracterizar las invenciones, según acabamos de explicar, se extiende a que no exista una patente (o modelo de utilidad) anterior⁹⁴ sobre la misma invención, así como a la existencia de las solicitudes españolas publicadas de patentes que recaigan sobre las mismas reglas técnicas, y cuya fecha de presentación sea anterior a la de la invención que se pretenda proteger. Las divulgaciones de la invención previa a su concesión, suponen una pérdida del carácter novedoso que las debe caracterizar. No obstante, en ocasiones, la divulgación no hace desaparecer la novedad⁹⁵.

Sobre las divulgaciones que no hacen desaparecer la novedad, fue hecha una modificación en la nueva ley, a los fines de adecuar la legislación española a lo establecido en el Convenio de Patente Europea y el derecho comparado de patentes. Procederemos a desarrollar cuales eran las causas de esta inmunidad, para proceder a exponer como quedó establecido tras la nueva ley de patentes.

⁹⁴ A los efectos de examinar si una invención reúne o no el requisito de la novedad, el objeto o elementos hechos accesibles al público (la anterioridad) que debe de tenerse en cuenta, habrá de ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la regla inventiva que constituye la invención cuya novedad es objeto de examen. Por consiguiente, el examen de la novedad de una invención comporta en síntesis estas dos fases: i) delimitar correctamente en que consiste la invención para la que se solicita la patente, y ii) indagar si esta invención, tal cual esta descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra comprendida en el estado de la técnica en el momento de presentación de la pertinente solicitud de patente. Ciertamente, en el examen de si la invención cuya patente se solicita está o no comprendida en el estado de la técnica, puede ocurrir que la misma lo esté en una única anterioridad (por ejemplo, la invención figura descrita en un único artículo de una revista especializada) o que lo esté en diversas anterioridades (mosaico de anterioridades). Pues bien, en el ámbito del examen de la novedad de una invención, la anterioridad que destruye la novedad ha de ser única, completa y cierta. En suma, la novedad de una invención solo se destruye o perjudica en el caso de que exista en el estado de la técnica una regla inventiva (anterioridad) esencialmente idéntica a aquella y que, además, sea cierta y total, esto es, que abarque los mismos elementos, función y resultado técnico que la invención cuya novedad es objeto de examen. En este sentido, en sede de novedad no cabe acudir a una combinación (mosaico) de anterioridades más o menos dispersas, pues la anticipación destructiva de la novedad ha de estar contenida íntegramente en una única anterioridad; el recurso a la combinación de anterioridades (incluidas las internas, dentro de un mismo documento) puede tener su aplicación en el examen de la actividad inventiva, pero no en el del requisito de la novedad. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 117.

⁹⁵ La anterioridad suficiente para que la invención se haga accesible al público acarrea la pérdida de la novedad, toda vez que la misma ha pasado a formar parte del estado de la técnica. Hay casos, sin embargo, en los que, a pesar de la existencia de una anterioridad objetivamente destructiva de la novedad, la invención se considera ex lege como nueva. Tales supuestos se recogen en la Ley y deben de haberse producido dentro de los 6 meses precedentes a la fecha de presentación de la solicitud de patente en la OEPM. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 119.

En la antigua Ley, las divulgaciones inocuas se encontraban establecidas del siguiente modo: “Artículo 7. *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 presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial 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 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: c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.*”

Apreciándose el interés del legislador del 1986 de regular tres casos en los que las divulgaciones no afectarían la novedad de la invención, siempre que se realizaran dentro del plazo de 6 meses anteriores a la presentación de una solicitud de patente. Dicho plazo puede ser considerado de caducidad, de manera que si se logra probar que la divulgación fue realizada con anterioridad a este periodo, el solicitante perdería el derecho a presentar esta inmunidad para que se mantenga la invención como novedosa.

La primera causa se refiere a que la divulgación sea consecuencia, directa o indirecta, del abuso de un tercero frente al solicitante. Requiriéndose que ese abuso sea evidente⁹⁶, lo que implica que sea manifiesto e inequívoco y que la finalidad perseguida era contrariar y el solicitante o su causahabiente no tuvieron opción de ejecutar la acción.

El segundo se refiere a que la divulgación sea realizada en el marco de una exposición oficial, un congreso, una exposición pública verificable, a través de algún medio de

⁹⁶ La inmunidad derivada del abuso frente al solicitante o a su causante exige que el abuso sea evidente, esto es, manifiesto e inequívoco; como tal ha de considerarse la violación de la obligación de mantener en secreto la información relativa a la invención, así como el incumplimiento de obligaciones contraídas frente al solicitante o a su causante del que derive la divulgación que hizo accesible al público la regla inventiva. Sin duda, con la exigencia de que el abuso sea evidente, se trata de reservar la inmunidad de la novedad solo para los casos de abuso más extremos. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 120.

comunicación (revista, programa de televisión, sitio web, etc.)⁹⁷. Esta exposición ha de ser probada mediante una certificación oficial y probarse también que esa exposición se orientaba a valorar la trascendencia de la invención y su posible utilidad práctica⁹⁸.

Sin embargo, la antigua ley conforme se encontraba redactada, no indicaba de manera expresa que se entendía por exposición oficial, creándose una discrepancia con el Convenio de la Patente Europea que sí lo define en su artículo 55.b⁹⁹.

El último apartado del Artículo 7 de la antigua ley se refiere a los ensayos que no impliquen una explotación u ofrecimiento comercial del invento¹⁰⁰. Esta excepción consistía en

⁹⁷ En este sentido, la descripción escrita (documento) es fácilmente determinable; comprende la descripción realizada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que permita la reproducción y una cierta permanencia en el tiempo en la descripción de la invención de que se trate (libros, artículos de revistas, folletos, impresos, planos, dibujos). Descripción oral será la que se efectuó por vía oral, como pueden ser conferencias, alocuciones, discursos, informes verbales, explicaciones de cátedra, emisiones de radio o de televisión, o cualquier otro medio de la misma naturaleza). Además de la descripción, escrita u oral, la accesibilidad al público a la invención de que se trate puede tener su origen en actos de utilización de la misma; por ejemplo, la fabricación, el ofrecimiento para fabricar, la puesta en el comercio, demostración o la exposición. Así, el objeto o elemento hecho accesible al público (la anterioridad) que debe tener en cuenta, habrá de ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la regla inventiva que constituye la invención cuya novedad es objeto de examen Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 116.

⁹⁸ En el supuesto de haber sido expuesta la invención en alguna Feria Oficial, es preciso declararlo, al efectuar la solicitud, al propio tiempo que debe aportarse una certificación expedida por la persona designada por la Dirección de la presentación, como autoridad encargada de asegurar la protección de la propiedad industrial en dicha exposición que acredite tal realidad. En este sentido, esta certificación deberá mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la divulgación de la invención, si estas dos fechas no fueran coincidentes. A dicha certificación deberán acompañarse documentos identificatorios autenticados de la invención. Se considera que estas exhibiciones previas del invento en Ferias son actuaciones muchas veces necesarias, para poder valorar la trascendencia del mismo y la utilidad práctica que su registro puede significar para el inventor. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes. Bosch*. Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 22.

⁹⁹ En la Ley española no se define qué se entiende por “exposiciones oficiales”, lo cual permite que se consideren como tales un amplio número de ferias y exposiciones, en el Convenio de la Patente Europea el número de ferias internacionales está muy limitado. La Oficina Europea de Patentes publica cada año en su número 4 del “Official Journal” las próximas ferias o exposiciones que se consideran incluidas en el artículo 55.b. que contempla como exposición oficial las del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París. Esta discrepancia entre la redacción del artículo relativo a divulgaciones inocuas en exposiciones internacionales en el Convenio de la Patente Europea y en la Ley de Patentes española 11/1986 provoca que no sea recomendable que un inventor divulgue su invención en una feria oficial no incluida en la Convención de París de 1928 si se desea la extensión al resto de Europa de la protección, porque dicha divulgación se considerará incluida en el estado de la técnica tal como se define en el Convenio de la Patente Europea. Esto, aunque no esté expresamente previsto por la ley 11/1986. Blog Patentes y Marcas. *Estimado inventor: recuerde que no debe divulgar su invención si aún no ha presentado la solicitud de patente*. Julio 30, 2014. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/estimado-inventor-recuerde-que-no-debe-divulgar-su-invencion-si-aun-no-ha-presentado-la-solicitud-de-patente/>

¹⁰⁰ La inocuidad de la novedad derivada de ensayos efectuados por el solicitante o por su causante, solo será operativa cuando tales ensayos no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial de la invención. Para que

que el solicitante o su causahabiente realicen ensayos que no implicaran una explotación o un ofrecimiento comercial de la invención. Encontraba su fundamento en el entendimiento de que la ejecución de ensayos presupone que la invención ya está hecha y finalizada y que los mismos se llevan a cabo para fines de comprobación, en los que eminentemente participan otras personas, ya sean empleados o expertos. El límite de esta inmunidad llega a que tales ensayos no tengan fines comerciales, y que estos participantes debían estar sometidos a la obligación de secreto¹⁰¹.

Con esta excepción se pretendía proteger el trabajo del inventor, siempre dentro de márgenes razonables, puesto que una permisividad excesiva alteraría la esencia misma de los requisitos de patentabilidad, pudiendo ser utilizada maliciosamente. A modo de ejemplo sobre la operatividad (y riesgos) de esta excepción, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 141/2008 de 20 febrero, donde se reconoce la acción de nulidad de la patente por falta de novedad, ya que la regla técnica luego registrada, era aplicada desde varios años antes de que hubieran solicitado el registro. En este caso, los titulares admitieron la utilización previa que se les atribuía, pero alegaron que tal actividad había consistido tan sólo en la realización de los ensayos de la invención que contempla el artículo 7.c) de la Ley 11/1986 y que, al tratarse de una divulgación inocua por disposición legal, no debía ser tomada en consideración para determinar el estado de la técnica destructivo de la novedad. Sin embargo, el TS señaló que la operatividad de la excepción a la regla general del artículo 6 deben cumplirse una serie de condiciones. Una es de naturaleza temporal y común a los demás supuestos previstos en el mismo artículo 7: la divulgación ha de haberse producido dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud y no antes. Otra es de índole subjetiva, ya que el acto que produce la divulgación ha de

los ensayos (experimentos o pruebas) no destruyan la novedad, ha de llevarse a baño por el solicitante o por sus causantes; llevanza que impone actuar con reserva y adoptando las medidas oportunas para evitar la divulgación de la invención. La realización de ensayos presupone que la invención ya está realizada. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 120.

¹⁰¹ En este sentido, dice la OEPM que para protegerse sobre divulgaciones pueden llevarse a cabo las siguientes medidas por el inventor: Antes de hablar con empresas o personas que no estén vinculadas por obligaciones de confidencialidad, ya sea su código de conducta profesional o un NDA (acuerdos o contratos de confidencialidad (NDA, en sus siglas en inglés: Non Disclosure Agreement) firmado, decidir exactamente cuánto puede contar sin describir las partes inventivas de la idea. Desvelar en términos generales de qué se trata puede no plantear problemas; revelar lo que la hace novedosa es peligroso. Así también, aunque esté protegido por un NDA, es recomendable tener cuidado con lo que se revela a expertos en el campo de la invención, ya que es posible que sólo con uno o dos detalles puedan adivinar las características que hacen única la invención aun no patentada. Oficina Española de Patentes y Marcas. *Divulgación y confidencialidad*. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/divulgacion_y_confidencialidad/

ser ejecutado por el solicitante del registro o por sus causantes. Finalmente, la causa de que la divulgación previa no destruya la novedad ha de consistir en una actividad con dos cualidades. Una es positiva: se ha de tratar de ensayos, esto es, de pruebas realizadas antes de solicitar el registro para comprobar el funcionamiento de la invención industrial, una vez concluida, obtenida o perfeccionada. Otra es negativa: los ensayos no deben implicar una explotación de la invención ni siquiera consistir en un ofrecimiento comercial de la misma¹⁰².

A su vez, el Convenio de la Patente Europea no reconoce esta excepción¹⁰³, estableciendo como únicas causales de inmunidad las relativas a un abuso evidente frente al solicitante o su causante y la exhibición de la invención en una exposición oficialmente reconocida. Como tampoco se reconoce en el derecho comparado europeo y concretamente en Francia¹⁰⁴, Portugal¹⁰⁵ e Italia¹⁰⁶.

¹⁰² Añadía el TS que “un ensayo efectuado antes del plazo de tiempo que señala el artículo 7 de la Ley 11/1986 destruye la novedad, conforme a la regla general del artículo 6, el fracaso del motivo que se examina ha de ser la consecuencia de que en la sentencia recurrida se hubiera declarado -y a ello cumple estar, como se dijo antes- que la utilización que los recurrentes presentan como ensayo se realizó en junio de 1987, esto es, más de tres años antes de que el registro de la patente fuera solicitado. A mayor abundamiento, la utilización alegada había consistido en la fabricación de las baterías de nichos -objeto de la patente- y en su enajenación a diversos ayuntamientos, lo que constituye expresión de una explotación industrial que, en último caso, impediría la aplicación de la excepción, esto es, que se prescindiera de la divulgación para destruir la novedad, como ordena la regla general del artículo 6.2 de la Ley 11/1986”. STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 141/2008 de 20 febrero, RJ 2008\2928.

¹⁰³ Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000). El artículo 55 del Convenio de la Patente Europea dispone: *Artículo 55. Divulgaciones inocuas. 1. No se tomará en consideración para la aplicación del Artículo 54.- Una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente: a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o 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. 2. En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución.”*

¹⁰⁴ “Art. L. 611-13. A los efectos del artículo L. 611-11, una divulgación de la invención no se considera en los dos casos siguientes: - Si se lleva a cabo dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente; - Si es el resultado de la publicación, después de la fecha de presentación de esta solicitud de patente anterior, y si, en cualquier caso, es resultado directo o indirecto: a) un abuso evidente en relación con el solicitante o su antecesor en el título; b) Desde la invención ha sido presentada por ellos en una exposición oficial u oficialmente reconocida en el sentido de la Convención revisada sobre exposiciones internacionales firmado en París el 22 de noviembre 1928. Sin embargo, en este último caso, la exposición de la invención debe haber sido declarado en la presentación y se haya aportado en los plazos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.” Código de Propiedad Intelectual de Francia (Code de la Propriété Intellectuelle, France), del 3 de julio de 1992, versión consolidada del 1ero de enero del 2014. Notándose como solo reconocen las realizadas en abuso evidente y en exposiciones oficiales.

¹⁰⁵ Art. 52.- 1) *Las revelaciones establecidas a continuación no perjudican la novedad de la invención: a) las comunicaciones hechas ante las sociedades científicas, asociaciones técnicas profesionales, o con fines de*

Tales antecedentes, facilitaron la reforma de la ley de patentes en este aspecto, como expresamente explica su preámbulo: *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*¹⁰⁷. En consecuencia, la excepción por divulgaciones inocuas quedaron establecidas en la nueva Ley 24/2015 eliminándose del Artículo 7 la referencia a los ensayos; adoptándose una redacción, bastante similar a la establecida en el Convenio de Patentes Europeas, que elimina la inmunidad de ensayos previos a la solicitud de patente.

El artículo 7 en la nueva Ley 24/2015 dispone: *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.*

competencia, exposiciones y ferias nacionales e internacionales oficiales u oficialmente reconocidas en cualquier país de la Unión, si la solicitud de patente se presentó en Portugal dentro de los 12 meses; b) revelaciones resultantes de abuso evidente sobre el inventor o su sucesor en cualquier capacidad o publicaciones hechas injustificadamente por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 3) El solicitante podrá presentar un certificado en apoyo de su declaración dentro de los cuatro meses después de la fecha de presentación. Código de la Propiedad Industrial (Código da Propiedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero.

¹⁰⁶ Art. 47. 1. *En aplicación del artículo 46, una divulgación de la invención no será tomada en consideración si se realiza en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente y fue hecha directa o indirectamente en abuso evidente en detrimento del solicitante o su antecesor en el título. 2. No será tomada tampoco en cuenta la divulgación que se produjo en un exposición oficial u oficialmente reconocida en el sentido del Convenio relativo a las exposiciones internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928, en su versión modificada. Código de la Propiedad Industrial Italia (Codice della proprietà industriale), Decreto Legislativo 10 febrero de 2005, n. 30, actualizado con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley de 24 de enero de 2012, n. 1, convertido, con modificaciones por la Ley 24 de marzo 2012, n. 27.*

¹⁰⁷ Preámbulo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, Pág. 3.

Por lo tanto, desaparece del sistema español toda posibilidad de solicitar su aplicación a modo de ensayo anterior a la solicitud. No se admiten por tanto ya divulgaciones previas salvo en exposiciones oficiales que puedan certificadamente probar. Reconocemos que con esta modificación España se sitúa en línea con los ordenamientos europeos e internacionales mencionados, y países latinoamericanos como República Dominicana¹⁰⁸.

La reforma también resuelve la dificultad en cuanto a qué se considera como exposición oficial que no se encontraba expresamente indicado en la antigua ley de patentes 11/1986. Al hacerse ahora mención a que tales exposiciones oficiales son las realizadas conforme al Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales¹⁰⁹, se adecua la ley española a lo dispuesto en el Convenio de Patentes Europeas, otorgándose mayor rigurosidad.

Con todo, cabe destacar que estas modificaciones no entraron en vigor de manera inmediata. En la disposición transitoria cuarta de la Ley 24/2015, retrasan en seis meses el

¹⁰⁸ Así también, la República Dominicana no reconoce ese plazo de gracia “Artículo 5.- Novedad. 3) Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.” Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada el 18 de abril del 2000.

¹⁰⁹ El Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928, modificado en París el 30 de noviembre de 1972, regula, principalmente, la calidad y frecuencia de las exposiciones internacionales, y da origen a la Oficina Internacional de Exposiciones. Estas exposiciones, de conformidad con los Artículos 1 y 2 del Convenio, consisten en una manifestación que, independientemente de su denominación, tienen como fin principal la enseñanza al público, haciendo el inventario de los medios de que dispone el hombre para satisfacer las necesidades de una civilización y haciendo destacar, en uno o más campos de la actividad humana, los adelantos realizados o las perspectivas futuras. Siendo internacional cuando participen en ella más de un país. A este forman parte tanto países Europeos, Americanos (Venezuela, Colombia, Nicaragua, entre otros) y Africanos (Senegal, Mozambique, Madagascar, entre otros). Actualmente 169 países se encuentran adheridos, incluyendo España que se adhirió el 30 de noviembre de 1972. Tuvo su origen en la primera Expo Mundial realizada en 1851 en Londres, a la que le siguieron otras ciudades y se celebraron exposiciones memorables en París, Viena, Chicago o Bruselas. Se encontraban intrínsecamente ligadas a la revolución industrial y dichas exposiciones, también llamadas ferias del mundo, les permitía a los países mostrar sus culturas y su poder, así como su destreza arquitectónica y tecnológica. Se dieron a conocer los inventos como el teléfono, la máquina de escribir o el ascensor, así como las últimas tecnologías en la forma arquitectónica de la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad. Oficina Internacional de Exposiciones. *Nuestra historia* [Base de datos en línea, última visita el 27 de mayo 2016] <http://www.bie-paris.org/site/en/bie/our-history>

cambio de régimen relativo a la divulgación inocua por ensayos que no impliquen un ofrecimiento comercial.¹¹⁰

2.2.2. Los requisitos de actividad inventiva y aplicación industrial

Prosiguiendo con los demás requisitos positivos de patentabilidad, la actividad inventiva¹¹¹ hace alusión a que una invención además de nueva, según el requisito de la novedad que acabamos de analizar, requiere que del estado de la técnica examinado esa invención que se quiere patentar no resulte evidente¹¹² para un experto en la materia¹¹³, sobre el conjunto de

¹¹⁰ Disposición Transitoria 4ª de la Ley 24/2015 “A las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación el artículo 7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.”

¹¹¹ Así, se expresan los doctrinarios al decir: que implique una actividad inventiva, lo que significa que la invención no solo tiene que ser nueva, sino que, además, no debe deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos ya existentes. Por ello, la Ley nos dice que se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Se advierte, por consiguiente, que la ley refiere tanto la novedad como la actividad inventiva al estado de la técnica. Sánchez Calero, F. y Sánchez-Calero Guilarte, J. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 127.

¹¹² Para que una regla técnica pueda ser protegida por patente no basta que la misma sea nueva; es necesario además que esa regla implique un cierto grado de aportación creativa de su autor, pues solo así la concesión de la patente responde al objetivo último que la fundamenta, que no es otro que el de promover e impulsar el desarrollo de la técnica para beneficio de la humanidad; si no se exigiera esa aportación y se concedieran patentes sobre invenciones únicamente por ser nueva, se produciría un bloqueo del desarrollo de la técnica. Evidente tiene el significado de elemental, obvio, simple, manifiesto, que basta poseer unos conocimientos normales en el sector técnico de que se trate para inferir del estado de la técnica, con un mínimo de esfuerzo mental, la regla pretendidamente inventiva; y, por el contrario, por no evidente se ha de entender lo que solo se podría deducir o resultar del estado de la técnica tras un proceso intelectual más o menos dificultoso y completo, que exige una actividad de reflexión y raciocinio por parte del experto en la materia que exige de lo rutinario. De este modo, cabe la utilización del método retrospectivo, es decir, que el experto accede al conocimiento de la invención y una vez conocida esta, emite el juicio sobre si la misma resulta o no de una manera evidente del estado de la técnica. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 126.

¹¹³ El experto en la materia es una persona con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria; se trata de una persona laboriosa y afanosa por estar al día en lo fundamental y básico de su profesión (desentrañando lo que otros inventan, incorporando técnicas generadas por otros, y otras tareas similares). Además, en principio debe suponerse que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica relevante, en especial, los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la técnica. Ahora bien, para acotar el sector al que pertenece la invención se sigue generalmente el método del campo en el que se ha planteado y resuelto el problema sobre el que versa la invención. Acorde con esto, los conocimientos del experto en la materia han de compararse o ponerse en relación con el sector técnico relevante acotado según lo antedicho. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 126.

conocimientos técnicos conocidos en ese momento¹¹⁴. Supone un análisis comparativo sobre lo existido con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente. Era establecido en la antigua ley de patentes 11/1986 del siguiente modo “*Artículo 8.1. 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.*”

Por su parte, el requisito de que la invención tenga aplicación industrial, hace referencia y queda satisfecho si el objeto de la invención puede ser repetible o ejecutable en un proceso industrial¹¹⁵. El sector industrial es uno de los sectores más productivos y conduce al crecimiento tecnológico e innovador de los estados.

De esta manera, tendrá aplicación industrial la invención solo si puede ser fabricada o utilizada en cualquier clase de actividad industrial, incluida la agrícola. No cumplirá este requisito el invento que no pueda ser repetible y carezca de la posibilidad de ser fabricado o utilizado, quedando al margen en abstracto. Se encontraba establecido en la antigua ley de patentes 11/1986 del siguiente modo: *Artículo 9. Aplicación industrial. 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.*

Ambos requisitos se mantuvieron iguales en la modificación de la ley 24/2015, manteniendo los conceptos, derechos reconocidos, numeración y redacción de los artículos. Solo fueron modificados al eliminarse la ficción recogida en el Artículo 4.6 de la ley 11/1986 de que “*carecen de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del*

¹¹⁴ Con el requisito de la actividad inventiva lo que se establece es que la invención rebase los límites de lo que habitualmente pueda realizar un experto en la materia. El experto, tal como le califica la ley, es el que, en la práctica, debe separar lo que es resultado lógico de una técnica de lo que es resultado genial. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 23

¹¹⁵ Bajo el vocablo de industria queda comprendida cualquier actividad que tenga por objeto inmediato la manipulación o transformación de elementos y fuerzas de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades y aspiraciones humanas. Ahora bien, a los efectos de patentabilidad es suficiente que la invención sea idónea o apta para ser aplicada en la industria, aptitud que ha de concretarse en la posibilidad de fabricación o de utilización del objeto de la invención en cualquier clase de industria, es decir, en la elaboración y transformación de materias primas, de materias semi transformadas, etc. En cualquier caso, para atribuir a una invención la nota de la aplicabilidad industrial, se requiere que la misma sea ejecutable de forma repetitiva; de ahí que carezcan de esta nota las creaciones técnicas que son irrealizables industrialmente o que lo sean solo de forma muy ocasional e imprevisible. Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 130.

*cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal*¹¹⁶. Esta indicación fue movida al artículo 5.4 en la nueva ley 24/2015 dentro del apartado de invenciones cuya explotación no podrán ser objeto de patentes, la cual comentaremos en el siguiente apartado.

2.3 Requisitos negativos o prohibiciones de patentabilidad tras la nueva Ley de Patentes

Como señalábamos, la doctrina clasifica determinados requisitos de la patente como negativos¹¹⁷ para hacer alusión a aquellas características o circunstancias que la Ley considera como excluyentes; bien de la condición de invención por parte de una alegada innovación de fondo cuya patente se pretende, bien de la posibilidad de patentar una invención aun cuando en ella se den previamente los requisitos positivos de patentabilidad¹¹⁸.

Los criterios negativos¹¹⁹ se enumeran en la Ley, tanto la anterior como en la nueva 24/2015, con los siguientes criterios: Por un lado, las innovaciones que no son consideradas patentables, por no constituir invenciones (novedosas) o no ser susceptibles de aplicación

¹¹⁶ García Vidal, A. *La nueva Ley de Patentes (II): requisitos de patentabilidad y derecho a la patente*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 22 de abril del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-ii-requisitos-de-patentabilidad-y-derecho-a-la-patente.pdf>

¹¹⁷ La patente ha de referirse necesariamente a un invento, ello exige un conjunto de requisitos, unos de carácter positivo y otros negativos, siendo positivos la novedad, actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Ahora bien, aun cuando reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, no podrán ser objeto de patente las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o las buenas costumbres, los métodos de tratamiento o diagnóstico del cuerpo humano, entre otros. A estos, los denominamos requisitos negativos. Sánchez Calero, F. y J. Sánchez-Calero Guilarte. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 126.

¹¹⁸ Jiménez Sánchez, G. y A. Díaz Moreno. *Lecciones de Derecho Mercantil, 18va Edición*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 158.

¹¹⁹ En este sentido, con base en motivos de diversa índole, las leyes de patentes excluyen de la patentabilidad una serie de invenciones que en principio podrían ser patentables y en las que es posible también que concurren los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Tales exclusiones de la patentabilidad tienen su fundamento en intereses es de orden público, buenas costumbres, dignidad humana, e, incluso, de respeto a las tradiciones jurídicas. Fernández- Novoa, C., J. Otero Lastres y M. Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 130.

industrial¹²⁰ (caso de las obras literarias y artísticas). Por otro lado, invenciones que a pesar de su condición de reunir los requisitos positivos, están legalmente excluidas de patentabilidad¹²¹ por ser, en general, contrarias al orden público y las buenas costumbres, grupo en el que están comprendidos procedimientos que en ningún caso podrían ser susceptibles de patentabilidad. Dentro de este último grupo, la Ley de 2015 añade una nueva restricción. Se introduce un apartado 6to dentro del Artículo 5, en el que se prohíbe expresamente una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin indicación de función biológica alguna.

La excepción del Artículo 5, apartado 6 se encontraba implícitamente prevista en la legislación española previa a la modificación de la nueva ley de patentes. Esto así, debido a que era regulado en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas Directiva 98/44/CE, de 6 de julio, LCEur 1998\2471, ya que dentro de los considerandos de dicha Directiva se establecía en el apartado número 23 que *“Considerando que una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no*

¹²⁰ Artículo 4, apartado 4 de la Ley 24/2015 de Patentes. 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. Anteriormente establecidos en los apartados 4- 6 del mismo artículo 4 de la Ley 11/1986 de Patentes.

¹²¹ Artículo 5 de la nueva ley 24/2015, establecidos en el mismo artículo en la antigua Ley de Patentes 11/1986, establece que no podrán ser objeto de patentes: 1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal 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 médica 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 total o 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. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

contiene enseñanzas de carácter técnico; que, por consiguiente, no constituye una invención patentable”, así se apuntaba a la imposibilidad de que tales secuencias puedan ser sujetas de patentabilidad¹²². Con todo, no hallándose la prohibición expresamente recogida en el texto articulado de la Directiva, hubo de ser la jurisprudencia europea, en el conocido asunto “Monsanto” la que clarificase el ámbito de prohibición¹²³, que a partir de 2015 recoge también el legislador de España.

¹²² Esta Directiva fue objeto de un recurso de nulidad y críticas por la diferencia entre su articulado y su preámbulo, que daba, y ha dado lugar a interpretaciones dispares. Ha sido objeto de atención por parte de la doctrina, pudiéndose citar Pérez Carrillo, E.F. en trabajos: *Revista de Derecho Privado no. 11: Patente biotecnológica y derecho comunitario*. España. 2005. Pág. 47-70; *Revista de Derecho Mercantil No. 252: Protección de invenciones sobre materia biotecnológica humana en el Derecho Comunitario*. España 2004; *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 21: En torno al recurso de nulidad y a la solicitud de medidas suspensivas de la Directiva 98/44/CEE sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*. España. 2005. Pág. 1289-1296.

¹²³ Sentencia del TJCE 2010\215 (Gran Sala), del 6 julio 2010, Caso Monsanto Technology Llc contra Cefetra BV y otros. La empresa Monsanto era titular de una patente europea núm. EP 0 546 090 concedida el 19 de junio de 1996, que tiene por objeto las enzimas 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasas que toleran el glifosato (en lo sucesivo, «patente europea»). La patente europea describía una clase de enzimas EPSPS de la clase II que no son sensibles al glifosato. Las plantas que contienen dichas enzimas sobreviven a la utilización del glifosato, mientras que las malas hierbas son destruidas. Los genes que codifican las enzimas de clase II fueron aislados a partir de tres bacterias. Monsanto introdujo estos genes en el ADN de una planta de soja a la que llamó soja RR («Roundup Ready»). Tras esta introducción, la planta de soja RR sintetiza una enzima EPSPS de clase II llamada CP4-EPSPS, resistente al glifosato, por lo que la planta se hace resistente al herbicida Roundup. Monsanto alega que, con carácter principal, reclama una protección de su secuencia de ADN patentada en cuanto tal. Explica al respecto que la secuencia de ADN de que se trata en el litigio principal está protegida por el Derecho nacional de patentes aplicable, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva. En su opinión, el artículo 9 de la Directiva se refiere únicamente a la ampliación de tal protección a otras materias a las que se incorpore el producto patentado. El presente asunto se refiere a la protección de la secuencia de ADN en cuanto tal, la cual no está ligada al ejercicio de una función específica. A su entender, en efecto, esta protección es absoluta en virtud del Derecho nacional aplicable, al que se remite el artículo 1, apartado 1, de la Directiva. Establece tribunal que ese análisis no puede acogerse. Dice que a este respecto, debe señalarse que el considerando vigésimo tercero de la Directiva declara que «una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico [...] [y] que, por consiguiente, no constituye una invención patentable». Por otra parte, los considerandos vigésimo segundo y vigésimo cuarto, así como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva, implican que una secuencia de ADN no goza de protección alguna en virtud del Derecho de patentes cuando no se precisa la función ejercida por dicha secuencia. Por lo tanto, puesto que la Directiva supedita la patentabilidad de una secuencia de ADN a la indicación de la función que desempeña, debe considerarse que no concede protección alguna a una secuencia de ADN patentada que no pueda ejercer la función específica para la que se ha patentado. Esta interpretación viene corroborada por el tenor del artículo 9 de la Directiva que supedita la protección establecida al requisito de que la secuencia de ADN patentada ejerza la función que le es propia en la materia a la que está incorporada. La interpretación de que, en virtud de la Directiva, una secuencia de ADN patentada podría beneficiarse de una protección absoluta como tal, con independencia de si tal secuencia ejerce o no la función que le es propia, privaría a esta disposición de su efecto útil. En efecto, una protección que se concediera formalmente a la secuencia de ADN como tal se extendería necesariamente, de hecho, a la materia con la que formara un cuerpo, tanto tiempo como durase esta situación. Como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, una secuencia de ADN como la discutida en el litigio principal no puede ejercer su función cuando se incorpora a una materia muerta como la harina de soja. Tal secuencia no goza, por lo tanto, de la protección de los derechos de patente, ya que ni el artículo 9 de la Directiva ni ningún otro precepto de ésta concede protección a una secuencia de ADN patentada que no puede ejercer la función que le es propia. En consecuencia, debe responderse a la primera cuestión que el artículo 9 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la

La Directiva 98/44/CE fue incorporada al derecho español mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril. Procediéndose con la modificación de la antigua Ley 11/1986 de Patentes, para reconocer lo establecido en dicha Directiva y, por tanto, lo regulado sobre la excepción de patentabilidad de las secuencias de ADN. Con la introducción del apartado 6to al artículo 5 de la ley de patentes de 2015, lo que verdaderamente se hace es reconocer de manera expresa lo que con anterioridad tácitamente se encontraba previsto por la interpretación del TJUE de la legislación sobre patentes. El actual apartado 6to del indicado artículo 5 quedó establecido del siguiente modo: *Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. No podrán ser objeto de patente: 6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.*

Por otra parte, dentro de las prohibiciones dispuestas por el legislador se encuentran las relativas al ámbito médico. En la nueva ley, se realiza una ligera modificación que tiene como propósito adecuar la legislación nacional a la modificación realizada al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas en el Acta de Revisión del 27 de diciembre de 2000, relativa a la prohibición sobre los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano.

La antigua Ley de patentes 11/1986 decía al respecto: “*Artículo 4.6. No se considerarán como **invenciones susceptibles de aplicación industrial**, en el sentido del apartado 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.*” Estando lo destacado así establecido en la versión original del Convenio sobre la Patente Europea del 05 de octubre del 1973, la redacción de la frase en la ley de 1986 daba lugar a la ficción de que estas invenciones no serían patentables por falta de aplicación industrial. Esto es, que al carecer del carácter técnico susceptible de concretarse en la fabricación o utilización del objeto de la invención en cualquier clase de industria de forma repetitiva, no serían patentables. Dado que, en ningún caso el cuerpo

función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo.

humano o los animales son sujetos de explotación industrial, la redacción de 1986 y la ficción resultante, resultaban erróneas (la falta de aplicación industrial no es lo que expresamente se persigue con esta prohibición¹²⁴) y por ello fue necesaria la modificación operada en 2015.

Había destacado la doctrina que la ficción contenida en la redacción originaria del Convenio sobre Concesión de Patentes Europea, había sido analizada en la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 16 de diciembre de 2005 (Caso G 01/04), que mantuvo que la no susceptibilidad de aplicación industrial de los métodos de diagnóstico, quirúrgicos y terapéuticos del cuerpo humano o animal era una mera ficción del legislador, ya que la verdadera razón de ser de esta prohibición radica en motivos socioéticos y de salud pública¹²⁵. Es decir, lo que se persigue es que los médicos o usuarios no se encuentren limitados en su actividad por la existencia de patentes.

En este sentido, para adecuar la legislación de patentes y eliminar la indicada ficción, como también lo hizo el Convenio de Concesión de la Patente Europea, fue necesaria la modificación, trasladando al apartado 4 del artículo 5 en la nueva ley de patentes dicha prohibición. A partir de ahora se establece: *“Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior: 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*

¹²⁴ La exclusión de patentabilidad relativa a los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, se fundamenta básicamente en el interés general (de salud de las personas y de los animales) por mantener estos métodos en régimen de libre utilización, sin estar sometidos a las restricciones que supondría la concesión de patentes sobre los mismos. En este sentido, la exclusión de la patentabilidad afecta únicamente al método de tratamiento quirúrgico o terapéutico en cuanto tal, y no a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni tampoco a los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. El método quirúrgico implica pues de ordinario una intervención concreta sobre un cuerpo humano o animal; intervención que puede tener una finalidad curativa o de otra índole (ejemplo estética). En todo caso, se ha de tratar de métodos para su aplicación en cuerpos vivos. Por su parte, importa subrayar que la calificación de un método como terapéutico depende únicamente de su naturaleza y de sus efectos, con independencia de quienes sean los que lo pongan en práctica (médicos, veterinarios, fisioterapeutas, etc.). Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 136.

¹²⁵ García Vidal, A *La nueva Ley de Patentes (I): disposiciones preliminares*. Invenciones patentables. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Septiembre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 17 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-i-disposiciones-preliminares-invenciones-patentables.pdf>

para la puesta en práctica de tales métodos.” En semejantes términos lo establecen México¹²⁶, Italia¹²⁷ y Portugal¹²⁸.

La redacción que se establece en la ley 24/2015 se encuentra conforme a la actual línea que se sigue sobre este tema, dejándose claramente establecida la prohibición. Evitándose con ello interpretaciones innecesarias y alinear la legislación española a lo dispuesto en el Acta de Revisión del Convenio sobre Consecución de Patentes Europeas del 2000¹²⁹ y la doctrina de la Alta Cámara de Recursos de la OEP.

2.4 Reformas en el procedimiento de concesión de patentes: desaparición de la llamada “Patente Débil”

Uno de los principales fundamentos de la modificación de la ley de patentes, como establecimos en el primer capítulo, fue el sistema de concesión regulado por la antigua ley 11/1986, el cual creaba una alta inseguridad jurídica a aquellas invenciones concedidas por el sistema español. En la nueva ley, se suprime el sistema dual y se instaura un único método de concesión de patentes basado en el examen previo.

¹²⁶ Así se puede observar en el Ley de la Propiedad Industrial de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (Última Reforma DOF 09-04-2012), que dispone: “*Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley: VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.*”

¹²⁷ En iguales términos regula Italia, al establecer: *Art. 4. No se pueden patentar: a) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.*” En el Código de la Propiedad Industrial (Codice Della Proprietà Industriale), Decreto Legislativo 10 febrero de 2005, n. 30, actualizado con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley de 24 de enero de 2012, n. 1, convertido, con modificaciones por la Ley 24 de marzo 2012, n. 27.

¹²⁸ El Código de la Propiedad Industrial de Portugal (Código da Propriedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero: “*Artículo 48.2: No se pueden patentar métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, pero se pueden patentar los productos, sustancias o composiciones utilizadas en cualquiera de estos métodos.*”

¹²⁹ Establecido como lo dispone la nueva ley de patentes 24/2015, diciendo: 18. El artículo 53 queda redactado como sigue: «*Artículo 53. Excepciones a la patentabilidad. No se concederán las patentes europeas para: c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos.*» Acta de Revisión del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas del 27 de diciembre de 2000.

El anterior sistema de concesión de patentes se encontraba regulado por los artículos 21 y siguientes de la Ley 11/1986 sobre patentes. Regulándose por los artículos 30 al 38 el procedimiento general y 39 y 40 el procedimiento especial con examen previo. Para fines comparativos, procederemos a explicarlos a continuación, pasando posteriormente a establecer como quedo regulado el procedimiento en la ley 24/2015.

2.4.1 El sistema de concesión de patentes conforme la anterior ley 11/1986

La concesión de una patente es fruto de un procedimiento meramente administrativo, que inicia con una solicitud formulada ante la OEPM por parte de la persona legitimada para ello, esto es su titular, causahabiente, mandatario de estos o persona autorizada¹³⁰, que recibe la denominación de solicitante. La solicitud debe ser en castellano, pero se permite que en aquellas Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, primando esta sobre la primera en caso de duda entre ellas. Debiendo depositar los documentos indicados en el artículo 21.1¹³¹ de la ley de patentes. La solicitud no debe contener más de una invención¹³².

¹³⁰ Al respecto establece Broseta Agra, M. “El derecho a la patente, su concesión y reconocimiento y al conjunto de derechos que otorga corresponde al inventor, a sus causahabientes o a las que personas que transmita el derecho a solicitar la patente. Este derecho es transmisible antes y después de la solicitud y de la obtención de la patente. Por tanto, inventor y titular del derecho a solicitar la patente no tiene por qué coincidir en la misma persona. Ahora bien, todo inventor tiene el derecho moral (del que nadie puede privarle) a ser reconocido y mencionado como inventor.” Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F.. *Manual de Derecho Mercantil*, Vigésima Segunda Edición, Volumen I. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 237.

¹³¹ Artículo 21. 1. De la Ley 11/1096 del 20 de marzo. Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá contener: a) Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial. 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 e) Un resumen de la invención.

¹³² La solicitud de patente no podrá comprender más de una invención o de un grupo de invenciones que integren un único concepto inventivo general (Art. 24), esto se enmarca dentro del principio de unidad de invención. En caso contrario, deberán ser divididas en tantas solicitudes como distintas invenciones contenga. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, e ir acompañada de las reivindicaciones que definan el objeto para el que solicita la protección y de un resumen de la propia invención. Sánchez Calero, F. y Sánchez-Calero Guilarte, J. *Instituciones del derecho mercantil*, Vol. I. 35^o edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012. Pág. 130.

Una vez iniciado el procedimiento con la presentación de la solicitud de patente por quien tiene calidad para ello, se procede con su examen por la OEPM en el plazo de 8 días para otorgarle una fecha de presentación, y por tanto de prioridad, en dicho examen de oficio se verifican los requisitos formales¹³³. Cuando decimos requisitos formales, nos referimos a los requisitos para la recepción de la solicitud, salvo los de novedad y actividad inventiva, pudiendo ser denegada la solicitud si la invención objeto de la solicitud carezca de novedad de manera manifiesta y notoria¹³⁴ (Artículo 31.2 de la ley 11/1986).

Una vez realizada tal verificación, la Oficina procede con la notificación al solicitante de la superación del examen otorgándole un plazo de 15 meses para que pida el informe sobre el estado de la técnica¹³⁵, el cual es un requisito común y obligatorio para ambos procedimientos, tanto el general como el especial; teniéndose como sanción que si el solicitante no hace esta petición, se considera retirada la solicitud. En caso de que sí lo haya solicitado, la OEPM realiza el informe sobre el estado de la técnica y le notifica del informe al solicitante y se realiza la publicación en el BOPI.

¹³³ El Examen formal está centrado sobre la comprobación de los datos recogidos en la instancia y en la documentación aneja (tipo de protección solicitada, identificación del solicitante, designación del inventor, título de la invención, etc.) y el examen técnico comprende los aspectos concernientes al contenido de la memoria, incluyendo la descripción, las reivindicaciones, el resumen de los dibujos. En este momento, cabra denegar la novedad si la invención objeto de la solicitud carece de novedad de manera manifiesta y notoria (Art. 31.2 Ley de Patentes). Fernández- Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009. Pág. 119.

¹³⁴ El artículo 31 exige que el Registro examine si la solicitud reúne los requisitos formales. Pudiendo contemplarse cuestiones como clase de papel, número de copias, tamaño de dibujos. También en su punto 2 dispone este artículo que no será objeto de examen los requisitos de novedad y actividad inventiva, pero que el Registro podrá denegar mediante resolución motivada y con audiencia del interesado, la concesión de la patente cuando resulte que la misma carece notoriamente de novedad, notoriedad que ha de ser manifiesta. En cuanto esto último, entendemos que podría ser peligroso, pues en determinadas ramas de la técnica variaciones en apariencia muy simples pueden determinar un avance industrial de suma importancia. Piénsese en la industria de la moda, la informática, etc., para una persona aun acostumbrada a conocer estos temas puede parecer en principio que ordenadores de mayor o menor tamaño, calculadoras, etc., como consecuencia de las funciones que realizan coinciden con otras existentes en el mercado. Solo un análisis muy minucioso por un experto, de dos de estos objetos permite diferenciarlos. Por lo que entendemos que la ley limita este examen a aquellos objetos que suponemos una burda imitación de los preexistentes. Retuerta, J. *Nueva Ley de Patentes*. Editorial Trivium, S.A. Madrid, España. 1989. Pág. 32.

¹³⁵ En el informe sobre el estado de la técnica se mencionan los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud. No obstante y a pesar de su gran importancia, el resultado del informe sobre el estado de la técnica no determinará la no concesión de la patente, pues esta se otorgara con independencia de contenido del informe (Artículo 37 de la Ley de patentes), publicándose en el BOPI. Ahora bien, una eventual impugnación por parte de terceros (por ej. Reclamando la nulidad de la parte) resultara facilitada por el informe sobre el estado de la técnica. Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F. *Manual de Derecho Mercantil, Vigésima Segunda Edición, Volumen I*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 238.

Si el solicitante no pide el examen previo, se procede con la publicación en el BOPI, reanudándose el procedimiento general de concesión. En este momento, cualquier persona puede hacer observaciones en el plazo de 2 meses, de acuerdo con el artículo 36.1 y 30.1 de la antigua ley de patentes. En caso de recibirse alguna observación¹³⁶, se comunican estas observaciones al solicitante para que haga sus propias observaciones en el plazo de 2 meses sobre el informe¹³⁷. Posteriormente se concede la patente por la OEPM y se publica en el BOPI con todos los documentos.

En este sentido, de conformidad con el artículo 37 de la antigua ley *“Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, el Registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el BOPI. 2. La concesión de la patente se hará 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.”* Recae aquí la razón por la que se consideraba que se emitían patentes débiles: se concedían patentes con independencia de lo establecido en el informe realizado por la OEPM.

Con todo, también en el procedimiento amparado por la Ley de Patentes de 1986 si el solicitante pide el examen previo¹³⁸, se procede con el procedimiento especial y en los dos meses

¹³⁶ Las observaciones son establecidas con el fin de completar el informe sobre el estado de la técnica, la Ley prevé una llamada a la colaboración de cuantas personas puedan tener interés en informar sobre antecedentes que puedan afectar dicho estado de la técnica, sin que por ello adquieran la cualidad de parte. Es una realidad incuestionable, que los fabricantes o comerciantes del sector, conocen, muchas veces, información que desconoce el Registro y, por ello, resulta importante que la misma pueda formar parte del informe oficial. Esta colaboración no debe limitarse a simples afirmaciones, muchas veces interesadas para desvirtuar un invento que “perjudica” a los informantes, sino que deben ser razonadas y, sobre todo, documentadas. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 90.

¹³⁷ Una vez finalizado dicho plazo de dos meses, el Registro dará traslado de los escritos y documentos presentados al solicitante, para que este, en el plazo de dos meses, pueda formular las observaciones que estime pertinentes y haga los comentarios que crea oportunos, pudiendo, como consecuencia de la información aportada por los terceros, modificar las reivindicaciones, para evitar su posible nulidad, si una parte de ella queda a salvo de las acusaciones formuladas. Esta modificación no podrá, no obstante, en ningún caso, suponer una ampliación del contenido de la solicitud, sino una reducción de la misma. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 90.

¹³⁸ Mediante el Real Decreto-Ley del 31 de julio 1998 (8/1998) se modificó la Ley de Patentes en lo atinente al “procedimiento de concesión con examen previo”. Lo hizo añadiendo un nuevo apartado 3 a su artículo 36, con el que se estableció la voluntariedad de dicho examen previo, de forma que el solicitante puede optar bien por el mismo o por continuar con el “procedimiento de concesión general”, fijándose el momento en que debe procederse

siguientes a la petición del examen, cualquier interesado puede oponerse¹³⁹ a la concesión de la patente¹⁴⁰ (Art. 39.4 de la antigua ley de patentes 11/1986). Si no hay oposiciones y del examen de la OEPM resulta que concurren los requisitos de patentabilidad, se concede la patente y se ponen a disposición del público los documentos. En caso contrario, se procede a notificarle las objeciones al solicitante, para que este proceda a corregir los defectos formales que se le imputan y formule las alegaciones pertinentes, esto conforme el Artículo 38.9 de la antigua ley de patentes. Si no rechazan las objeciones la patente es denegada, total o parcialmente, según corresponda. En caso contrario, la Oficina procede con la concesión total o parcial de la patente y procede con la publicación en el BOPI¹⁴¹, si aún no se ha hecho. En este caso, al igual que en el procedimiento general, de conformidad con el artículo 40.1 de la ley 11/1986, se realiza la concesión “*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.*”

tal opción dentro de los 6 meses siguiente a la publicación del informe sobre el estado de la técnica; y por otro lado, dio nueva redacción a los apartados 1 a 5 del artículo 39, precisando con mayor detalle y concreción los tramites del expresado “procedimiento con examen previo”. Y fue precisamente a partir de la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley que el referido procedimiento con examen previo se implementó progresivamente y por sectores. Primero en el de la alimentación y luego para el resto (física y electricidad, etc.) mediante el Real Decreto 996/2001 del 10 de septiembre del 2001. De forma y manera que con independencia del sector de que se trate el solicitante de una patente cuyo informe de la técnica se haya publicado a partir del 1 de enero del 2002, podrá optar por continuar la tramitación de dicha patente de conformidad con el procedimiento general o con base al procedimiento con examen previo. Con el señalado procedimiento con examen previo se consigue una mayor seguridad jurídica en punto a la validez de las patentes así concedidas, obteniéndose así lo que algunos califican como de “patentes fuertes”. Baylos Corroza, H., Baylos Morales, M. y otros. *Tratado de Derecho Industrial*. Tercera edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009. Pág. 1171.

¹³⁹ Debe señalarse que, si para la aportación de observaciones en los procedimientos sin examen, está legitimada “cualquier persona”, para formular oposiciones cuando haya examen, deberá ser “cualquier interesado”, con lo que la legitimación se restringe a aquellas personas que puedan tener interés en la no concesión, como puede ser industriales del sector a que la patente haga referencia, mientras que, para ejercitar la acción de nulidad, se debe ser perjudicado. Pedemonte Feu, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988. Pág. 95.

¹⁴⁰ Siendo esta una de las características especiales de este procedimiento. Porque los terceros podrán oponerse a la concesión de la patente alegando la falta de cualquiera de los requisitos de patentabilidad (Artículo 39.4 de la Ley de Patente 11/1986). Así también, a diferencia del procedimiento general, en el procedimiento especial podría denegarse la patente por la falta de algunos de los requisitos, puesta de relieve en el examen previo o en las oposiciones de terceros. Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F. *Manual de Derecho Mercantil*, Vigésima Segunda Edición, Volumen I. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 238.

¹⁴¹ Importante resulta destacar que si bien el derecho absoluto de monopolio que la invención concede nace con la expedición de la patente, aun antes de esta, el inventor (u otra persona legitimada) podrá reclamar, litigar y reivindicar el derecho a que la patente le sea concedida contra quien la solicite e incluso la obtenga de la OEPM sin ser el legítimo titular del derecho a obtener la patente. Broseta Pont, M. y Martínez Sanz F. *Manual de Derecho Mercantil, Vigésima Segunda Edición, Volumen I*. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015. Pág. 237.

El procedimiento de concesión con examen previo conducía a la concesión de patentes más “fuertes”, con mayor carga innovadora y ha sido el potenciado con la reforma, dejando atrás el viejo sistema general.

2.4.2 El sistema de concesión de patentes conforme la ley 24/2015

En la nueva ley de patentes se elimina el sistema opcional en cuanto a solicitar o no el examen previo, y se instaura el examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema para la concesión de patentes. Se podría decir que este era el interés inicial del legislador del 1986, que ya preveía que de cara al futuro y de manera gradual, este sistema más riguroso acabaría siendo el único; o así se desprende de la disposición transitoria quinta de aquella ley¹⁴².

Indica el Preámbulo de la Ley 24/2015: *“el modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación¹⁴³, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial”¹⁴⁴*. Precisamente ahí radica la principal solución que se quiso dar con la modificación de la ley: destruir esa situación de inseguridad jurídica que creaban las patentes otorgadas bajo el sistema de concesión general.

¹⁴² Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/1986 de patentes. El Gobierno, una vez implantado el informe sobre el estado de la técnica para la totalidad de las solicitudes de patentes de invención a que se refiere la disposición transitoria cuarta, podrá ir estableciendo por Real Decreto, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado, aquellos sectores de la técnica en los que las solicitudes de patente de invención quedarán sometidas al procedimiento de concesión con examen previo establecido en el capítulo III del título V de la presente Ley, siempre que les hayan sido aplicables durante, al menos, seis meses las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica

¹⁴³ De igual manera, destaca la Diputada Juana Francisca Pons Vila, que “el objetivo de la ley es modernizar la legislación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas; y fortalecer el sistema español de patentes pasando a un marco en el que se prime la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa, simplificando procedimientos y adaptando la normativa al marco internacional de propiedad industrial para favorecer la internacionalización. La nueva estructura del procedimiento está concebida en función de la máxima celeridad en la realización del IET, como se explica en la Exposición de Motivo.” *Diario de Sesiones del Senado X Legislatura, Núm. 496*. Cortes Generales. Julio 13, 2015. Pág. 8. [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo de abril 2016] http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2015/2015_07_21_DIARIO_SESIONES_SENADO_COM_INDUSTRIA_13-07.pdf

¹⁴⁴ Ley 24 del 25 de Julio del 2015. Preámbulo. Pág. 4.

El procedimiento de concesión de patentes quedó establecido en los artículos 36 y siguientes en la nueva ley que puede resumirse del modo siguiente: La solicitud será recibida por la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma, pudiendo también ser interpuesta vía electrónica, con plenos efectos legales, por la persona con capacidad para ello. Serán requeridos los mismos requisitos establecidos en la legislación anterior, establecidas ahora en el artículo 23¹⁴⁵. Cuando sea recibida por una Comunidad Autónoma, esta procederá a enviar los documentos a la OEPM dentro de los 3 días siguientes a su recepción y de igual modo se permite que pueda ser presentada en el idioma de esta Comunidad Autónoma, con la debida traducción al castellano.

Una vez recibida, dentro de los 10 días siguientes, la OEPM comprobará si la solicitud cumple con los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, de ser así, la admitirá a trámite. En caso de que tenga algún defecto, se le notificará al solicitante para que proceda con su subsanación y deposite la documentación debidamente corregida. Si la documentación no se subsana en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y se le comunicará, con indicación de motivos, al solicitante.

Admitida a trámite la solicitud, la OEPM procederá a realizar el informe sobre estado de la técnica, realizando la verificación de si el objeto de la misma no está “manifiestamente y en su totalidad” excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de la ley (relativos a invenciones no patentables y las Excepciones a la patentabilidad), así como si cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, o cualquier otro requisito relativo a la regularidad formal de la solicitud. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad de acuerdo a lo indicado, se le notificará al solicitante para que subsane los defectos o formule alegaciones mediante resolución motivada.

¹⁴⁵ Artículo 23 Ley 24/2015 del 24 de julio. 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 de la invención para la 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 de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

De cumplirse con los requisitos, la OEPM emitirá el informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, sobre la solicitud de la patente. El apartado 3 del artículo 36 establece que el informe se fundará en una búsqueda¹⁴⁶ que se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. En caso de la falta de claridad o coherencia de la descripción de las reivindicaciones impida elaborar el informe, se le notificará igualmente al solicitante para que proceda con su subsanación.

Una vez transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado, y superado el examen de oficio, la OEPM procederá con la publicación de la solicitud de patente en el BOPI. No haciéndose tal publicación cuando la solicitud hubiere sido denegada, o se considere retirada o desistida. Una vez hecha la publicación, cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de patente, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

Previa petición del solicitante, la OEPM pasará a realizar el examen sustantivo¹⁴⁷, de conformidad con el artículo 39 de la ley, donde examinará si la patente y la invención que constituye su objeto cumplen con los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos por la ley¹⁴⁸. Tal petición se deberá realizar antes de los tres meses de emitido el

¹⁴⁶ De conformidad con el Preámbulo: el objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes y al adelantar esta búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT. De manera que se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales. El objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes. Ley 24/2015 del 24 de Julio 2015. Preámbulo. Pág. 5.

¹⁴⁷ Dispone el Preámbulo: este examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley. Ley 24/2015 del 24 de Julio 2015. Preámbulo. Pág. 5.

¹⁴⁸ Destacó el Gobierno en la Memoria que acompañaba al proyecto de ley que "con el nuevo procedimiento, se limitará la aplicación de medios materiales y humanos a las solicitudes de baja calidad, permitiendo con ello un significativo acortamiento de los plazos, haciendo posible una mayor atención y eficacia en la tramitación de

informe sobre el estado de la técnica, considerándose realizada con el pago de la tasa correspondiente. Pudiendo realizarse la petición, a su vez, desde el momento inicial de la solicitud. La no solicitud del examen sustantivo será entendido por la Oficina como que la misma ha sido retirada¹⁴⁹, siendo esta la sanción por la falta de solicitud del examen que se considerará de pleno derecho una vez transcurrido el indicado plazo de tres meses.

La OEPM concederá la patente solicitada cuando el examen no revele falta de ningún requisito que lo impida. Pero, si como resultado del examen se aprecian motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicaran estos al solicitante para que conteste a las objeciones, modificando, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. Si no realiza ningún acto, se denegará la patente, pudiéndose dar nuevas oportunidades para corregir la solicitud antes de la concesión o denegación definitiva de la patente. Si la patente es concedida, se procederá con la publicación en el BOPI.

Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI, cualquier persona podrá oponerse a la concesión¹⁵⁰ mediante escrito motivado dirigido a la OEPM, por alguno de los motivos siguientes: a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos

solicitudes que efectivamente supongan una aportación al desarrollo y a la innovación”. García Vidal, A. *La nueva Ley de Patentes (III): procedimiento de concesión*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 20 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-iii-procedimiento-de-concesion.pdf>

¹⁴⁹ Destaca García Vidal, A. que “al imponerse en todo caso, el procedimiento de concesión con examen previo, traerá como consecuencia un descenso en el número de solicitudes de patentes presentadas (en la memoria de impacto normativo que acompañaba al Proyecto de Ley de Patentes se indicaba que el descenso podría ser de hasta un millar de solicitudes al año). Sin embargo, la eliminación del procedimiento de concesión sin examen previo es, a mi juicio, un claro acierto. Porque permitirá eliminar el carácter débil de muchas de las patentes sin examen previo, que en bastantes ocasiones son nulas, y supondrá hacer de las patentes españolas títulos fuertes, como lo son las patentes europeas.” García Vidal, A. *La nueva Ley de Patentes (III): procedimiento de concesión*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 20 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-iii-procedimiento-de-concesion.pdf>

¹⁵⁰ En contraste con el Sistema de oposiciones previas que se encontraban establecidas en la antigua ley, que se podrían interponer antes de la realización del examen previo establecido en el régimen de concesión especial, se dispone en el Preámbulo de la Ley: en la nueva ley, con la finalidad de acelerar el procedimiento, se sustituyen estas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención, pero que no detendrán el procedimiento. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada. Ley 24/2015 del 24 de Julio 2015. Preámbulo. Pág. 5.

de patentabilidad; 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. Admitida a trámite la oposición, se le dará traslado al solicitante, para que proceda a dar las réplicas de lugar. Transcurridos los plazos establecidos reglamentariamente, la OEPM resolverá sobre la estimación o no de las oposiciones presentadas, mediante publicación en el BOPI de la resolución¹⁵¹ al respecto. En caso de que la resolución implique una modificación de la patente, se hará constar en la publicación, incluyendo las modificaciones introducidas, obrando retroactivamente la patente así modificada.

Pudiéndose apreciar como con el nuevo procedimiento de concesión, con la obligación de realizarse un examen previo, se instaura un sistema más riguroso y garantista, como sucede en otras legislaciones como la Republica Dominicana¹⁵². Con este nuevo procedimiento, pasaran por el filtro de la OEPM solo las invenciones que supongan una verdadera innovación en la materia, concediéndose patentes fuertes. Ahora solo se premiaran las invenciones nacidas tras el arduo trabajo de investigación del inventor, en beneficio de la comunidad científica y en general.

¹⁵¹ Sobre este aspecto, destaca García Vidal, A. que “Con esta regulación la ley del 2015 se asimila a la oposición prevista en el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) un procedimiento centralizado en el que en el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes, cualquier persona puede oponerse a esta patente ante la Oficina Europea de Patentes (art. 99 CPE). García Vidal, A. *La nueva Ley de Patentes (III): procedimiento de concesión*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 20 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-iii-procedimiento-de-concesion.pdf>

¹⁵² En la Republica Dominicana se regula el procedimiento de concesión de patentes en la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, mediante dos exámenes: uno de forma y otro de fondo; siendo así un procedimiento mucho más riguroso. Dicho procedimiento se encuentra regulado por los artículos 11 al 16, el cual podemos resumir del siguiente modo: “Dentro de los 60 días de la solicitud de patente, se realizará el examen de forma. En este se verificara si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 11 sobre solicitud de patente, el cual versa sobre la verificación de que la solicitud es realizada por una persona con capacidad para ello, con la descripción, reivindicaciones, los dibujos y resumen que correspondan; y los requisitos establecidos en el artículo 13, sobre la descripción de manera suficientemente clara y completa para poder ser evaluada por una persona versada sobre la materia técnica correspondiente para ejecutarla. Si se aprueba el examen de forma, se le notifica al solicitante, y se procede con la publicación, pudiendo cualquier persona interesada presentar observaciones fundadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud. Tales observaciones no suspenderán la tramitación de la solicitud. Posteriormente, el solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo dentro de los 12 meses contados desde la fecha del aviso de publicación. Si no realiza el pago, se considerará abandonada la solicitud. En el examen de fondo, se determinará si el objeto de la patente constituye una invención, si la misma es patentable, si no está comprendida dentro de las materias excluidas de protección por patente de invención, si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Si es aprobada, sin incidencias, será publicada en el Boletín Oficial de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)”. Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada el 18 de abril del 2000. República Dominicana en el año 2000 adecua su legislación de Propiedad Intelectual al ADPIC, del cual forma parte.

CONCLUSIONES

De las consideraciones realizadas a lo largo de este estudio, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- I.** La patente es el título de protección de las invenciones por excelencia. Concediendo una patente, el Estado otorga al titular el derecho de explotación exclusiva de la invención por un período de 20 años improrrogables. Ello implica, durante el mismo periodo, el poder de prohibir a otros su uso, comercialización o explotación sin su autorización. Incluye también a favor del titular el derecho a vender o traspasar los derechos patrimoniales de la patente de que es titular.
- II.** La concesión de una patente implica el reconocimiento de un derecho de monopolio, una excepción a las reglas de la competencia en una economía de mercado. De ahí la rigurosidad de su protección.
- III.** Por otra parte, la protección de invenciones mediante patentes fomentan el progreso técnico e industrial de la sociedad. Beneficia no solo al quehacer científico sino también a la comunidad que se nutre con los resultados de la invención. También sirve de impulso a la investigación científica y técnica que se ve desarrollada, al hacerse visibles los conocimientos técnicos resultantes de la investigación que dieron lugar a la invención. Los resultados de los procesos o productos patentados revierten en último término en la sociedad.
- IV.** Entre las principales modificaciones realizadas por la nueva ley de 24/2015 del 25 de julio destacamos las siguientes:
 - A.** Por un lado y en cuanto a la titularidad de las patentes:
 - i. Se reconoce en el plano legal que las entidades públicas (sin restricción) pueden ser titulares de derecho de patente. Así se amplía esta posible titularidad respecto de las entidades públicas reguladas

por el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, que la limitaba a las entidades públicas relacionadas con la investigación (CISIC, CIEMAT, IEO, IGME).

- ii. También se reconoce expresamente que podrían ser titulares los que así resultasen al amparo de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley española de Patentes. Así se amplía esta posible titularidad que solo operaba al amparo de la ley anterior para los beneficiarios del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (sistema actualmente vigente en países como Portugal).
- iii. En relación con las invenciones obtenidas en el marco de relaciones de trabajo, se introduce un plazo (1 mes) para que el trabajador-inventor comunique por escrito al empresario la realización de un invento dentro de la relación laboral (además del plazo tres meses para que el empresario decida si la asume, que era también ya reconocido en la anterior ley 11/1986). Ello es así frente a lo que ocurría al amparo de la ley anterior en que no se disponía un plazo para esta comunicación del trabajador-inventor. El establecimiento de un plazo tasado permite, a nuestro juicio, lograr un mayor equilibrio entre las obligaciones que recaen sobre ambas partes: deber de información del empleado, respuesta y ejecución del compromiso asumido por el empresario.
- iv. Se modificó la presunción favorable al empresario para reclamar de pleno derecho la titularidad de la patente solicitada dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral por un trabajador, presumiéndose por la ley que había sido realizada dentro de la relación laboral. Con la nueva ley, se admite que el trabajador pueda probar si la invención fue fruto de su propia actividad de investigación y experimentación fortaleciendo su situación frente a lo establecido en la anterior ley de patentes. Ambas partes tienen

ahora los mismos derechos de obtener la titularidad de la patente, lo cual no era posible de conformidad con la ley anterior.

B. En el ámbito de los requisitos de patentabilidad positivos (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), se han introducido reformas.

- i. La primera de ellas, fue la adecuación de la materia patentable a lo establecido en el ADPIC, acuerdo al que se adhirió España el 1ero de enero del 1995. En la nueva ley se establece que sería materia patentable “*en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*”. Agregándose el término de “*en todos los campos de la tecnología*”, como es establecido en el artículo 27 del indicado acuerdo. Al completarse la definición se adapta la legislación de patentes española a la realidad tecnológica y normativa internacional, como la Ley de Patentes (Patentgesetz) de Alemania. Otra consecuencia es que a partir del vigor de la Ley debe verificarse si el invento se encuentra dentro de un campo de la tecnología según las normas que rigen la materia.
- ii. En cuanto al requisito de novedad, en la nueva ley de patentes 24/2015, se agregaron las solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT. Dichas solicitudes no eran reconocidas en la anterior ley de patentes 11/1986 para la verificación del estado de la técnica en cuanto a la novedad. A partir de 2015 se amplía el concepto y se otorga, por tanto, mayor rigurosidad en cuanto a la verificación de la novedad al momento de examinar la invención.
- iii. En cuanto a las divulgaciones inocuas (que no invalidan ni merman la novedad), fue eliminada la excepción relativa a “*ensayos efectuados que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento*”. España se sitúa en línea con países como Francia, Portugal e Italia, o con lo previsto en el Convenio de la

Patente Europea, modificado por el Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000 que no reconocen esta inmunidad. Con la modificación de la ley solo se reconocen las divulgaciones nacidas como consecuencia de un abuso evidente frente al solicitante o su causante; y las hechas por el solicitante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París. Dicho convenio no era reconocido en la anterior ley de patentes 11/1986 y pasa a ser introducido en la nueva ley.

iv. En lo relativo a los demás requisitos positivos, no hubo modificaciones considerables.

C. En cuanto a los requisitos negativos o prohibiciones, que se refieren a lo que la ley considera que en ningún caso podrían ser sujetos a patente:

i. Al Artículo 5 de la ley, que versa sobre las excepciones a la patentabilidad, es decir, las invenciones que si bien podrían contar con los indicados requisitos positivos, pero la ley prohíbe su patentabilidad, la ley 24/2015 ha agregado un apartado para incluir las meras secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin indicación de función biológica alguna. Esta prohibición se encontraba tácitamente prevista en la legislación española, por vía del preámbulo de la Directiva 98/44/CE, incorporada al derecho español mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, y de la jurisprudencia.

ii. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, fueron también incorporados dentro del citado Artículo 5.

D. Finalmente, en lo que respecta al procedimiento de concesión de la patente, la principal modificación realizada por la Ley de 2015 fue la eliminación del

sistema dual o “*a la carta*” que regía en la legislación española y, con ello, las llamadas “*patentes débiles*”. Rige en la actualidad un único sistema con examen previo para todas las solicitudes de patente, con el cual la OEPM se obliga a realizar una búsqueda exhaustiva sobre patentes anteriores y verificar si la invención solicitada cumple con los indicados requisitos de patentabilidad; situándose en la línea de otros países europeos y americanos como la República Dominicana, que cuenta con un sistema de concesión de patentes basado en dos exámenes: uno de forma y otro de fondo.

- V. Con las modificaciones y reformas realizadas en la ley 24/2015 de patentes, se adecua la legislación española al ADPIC, al Convenio de Munich sobre la Patente Europea, al PCT, al TUE por los que España se encuentra vinculada. La legislación de patentes española se fortifica, se otorga mayor fuerza a las patentes registradas y se colocan las patentes españolas al nivel de las patentes de los demás países que forman parte de dichos tratados.

- VI. A la luz de los cambios anteriores, los inventores que pretendan obtener una patente en España se ven sometidos a requisitos de mayor rigor, verificación, estudio y lucha contra la competencia de las patentes registradas a nivel mundial; al mismo tiempo, se ven beneficiados con patentes más fuertes, lo que resulta en seguridad de su invención y crecimiento de su economía. Por lo tanto, con las reformas realizadas, se logra mayor seguridad jurídica a las patentes españolas. Un sistema de patentes riguroso estimula la invención, aporta mayor garantía a los inventores y promueve la legislación española como modelo en cuanto a la protección de patentes.

BIBLIOGRAFIA

- LIBROS

Baylos Corroza, Hermenegildo, María Baylos Morales y otros. *Tratado de Derecho Industrial. Tercera edición.* Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2009.

Broseta Pont, Manuel y Fernando Martínez Sanz. *Manual de derecho mercantil, Vigésima Segunda Edición, Volumen I.* Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015.

Fernández- Novoa, Carlos, José Otero Lastres y Manuel Botana Agra. *Manual de la Propiedad Industrial.* Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, España. 2009.

Jiménez Sánchez, Guillermo y Alberto Díaz Moreno. *Lecciones de Derecho Mercantil, 18va Edición.* Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, España. 2015.

Larraín B., Felipe y Jeffrey D. Sachs. *Macroeconomía en la economía global. 2ª Edición.* Pearson Education. España. 2002

Martínez Lage, S. *Curso sobre derecho industrial, patentes y marcas jurisdicción y normas procesales jurisprudencia europea y comunitaria: La patente de invención en la CEE y en España.* Centro de Estudios Judiciales, Colección de Cursos, Vol. 6. Del Ministerio de Justicia. Madrid, España. 1991.

Pedemonte Feu, Jorge. *Comentarios a la Ley de Patentes.* Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1988.

Pérez Carrillo, Elena Fátima. *Revista de Derecho Mercantil No. 252: Protección de invenciones sobre materia biotecnológica humana en el Derecho Comunitario.* España. 2004.

Pérez Carrillo, Elena Fátima. *Revista de Derecho Privado no. 11: Patente biotecnológica y derecho comunitario*. España. 2005. Pág. 47-70.

Pérez Carrillo, Elena Fátima. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 21: En torno al recurso de nulidad y a la solicitud de medidas suspensivas de la Directiva 98/44/CEE sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*. España. 2005. Pág. 1289-1296.

Retuerta, Jaime. *Nueva Ley de Patentes*. Editorial Trivium, S.A. Madrid, España. 1989.

Sánchez Calero, Fernando y Juan Sánchez-Calero Guilarte. *Instituciones del derecho mercantil, Vol. I. 35ª edición*. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, España. 2012.

Vicent Chuliá, Francisco. *Introducción al Derecho Mercantil, 18va edición*. Tirant Lo Blanch Editora. Valencia, España. 2005.

- INTERNETGRAFÍA

García Vidal, Ángel. *La nueva Ley de Patentes (I): disposiciones preliminares. Invenciones patentables*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Septiembre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 17 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-i-disposiciones-preliminares-invenciones-patentables.pdf>

García Vidal, Ángel. *La nueva Ley de Patentes (II): requisitos de patentabilidad y derecho a la patente*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. [Base de datos en línea: Última visita 22 de abril del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-ii-requisitos-de-patentabilidad-y-derecho-a-la-patente.pdf>

García Vidal, A. *La nueva Ley de Patentes (III): procedimiento de concesión*. Artículo del Despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo. Octubre 2015. Pág. 4 [Base de datos en línea: Última visita 20 de mayo del 2016] <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-iii-procedimiento-de-concesion.pdf>

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Divulgación y confidencialidad*. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/divulgacion_y_confidencialidad/

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Estadísticas 2014*. [Base de datos en línea. Última visita 07 de junio del 2016] http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2014.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Invenciones caducadas*. [Base de datos en línea. Última visita 24 de mayo de abril 2016] http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Patentes_Caducadas.html

Oficina Española de Patentes y Marcas. *La protección de las Innovaciones en España*. Julio 2012. [Base de datos en línea. Última visita 20 de abril 2016] <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/05-proteccion-innovaciones-espana.html>

Oficina Española de Patentes y Marcas, Normativa / Internacionales (y normas internas de recepción). [Base de datos en línea, última visita el 23 de mayo 2016] http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_comunes/Internacionales/Anexo_1C_del_Acuerdo_por_el_que_se_establece_la_Organizacion_Mundial_del_Comercio.html

Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI Virtual). *El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)*. [Base de datos en línea, última visita el 23 de mayo 2016] <http://www.wipo.int/patent-law/es/plt.htm>

Pérez Carrillo, Elena Fátima. Blog DerMerUle. *Novedades de la Ley de Patentes de 2015*. Julio 27, 2015. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] <http://blogs.unileon.es/mercantil/ley-de-patentes-de-2015>.

VVAA. Blog Patentes y Marcas. *Estimado inventor: recuerde que no debe divulgar su invención si aún no ha presentado la solicitud de patente*. Julio 30, 2014. [Base de datos en Línea. Última visita: 27 de mayo 2016] <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/estimado-inventor-recuerde-que-no-debe-divulgar-su-invencion-si-aun-no-ha-presentado-la-solicitud-de-patente/>

VVAA. Oficina Internacional de Exposiciones. *Nuestra historia* [Base de datos en línea, última visita el 27 de mayo 2016] <http://www.bie-paris.org/site/en/bie/our-history>

VVAA. Publicaciones del Despacho Hernández – Martí. *El derecho sobre las invenciones en el marco de una relación laboral o de servicios*. [Base de datos en Línea. Última visita: 04 de junio 2016] <http://www.hernandez-marti.com/publicaciones/423-el-derecho-sobre-las-invenciones-en-el-marco-de-una-relaci%C3%B3n-laboral-o-de-servicios.html>

VVAA. Reventós, Laia. *La ley de patentes española, coladero de cualquier presunto invento*. Diario el País. Julio 17, 2008. [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo 2016] http://elpais.com/diario/2008/07/17/ciberpais/1216261467_850215.html

VVAA. Smetoolkit.org México. *Protección de los derechos de Propiedad Intelectual de las empresas en el extranjero* [Base de datos en línea. Última visita 03 de junio 2016] <http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54690/Protecci%C3%B3n-de-los-derechos-de-Propiedad-Intelectual-de-las-empresas-en-el-extranjero>

VVAA. LaVanguardia.com. Septiembre 20, 2006. *Admiten a trámite una demanda contra el titular de la patente del lector del futuro DNI*. Málaga. (EFE). [Base de datos en línea. Última visita 20 de mayo de abril 2016] <http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20060920/51284177325/admiten-a-tramite-una-demanda-contra-el-titular-de-la-patente-del-lector-del-futuro-dni.html>

Suñol, Aurea. *Patentes fuertes y débiles: Novedad, altura inventiva y nulidad de la patente*. Almacén de Derecho.org. Agosto 4, 2015. [Base de datos en línea. Última visita 15 de abril 2016] <http://almacenederecho.org/patentes-fuertes-y-debiles-novedad-altura-inventiva-y-nulidad-de-la-patente/>

- **LEGISLACIÓN**

Código de la Propiedad Industrial Italia (Codice della proprietà industriale), Decreto Legislativo 10 febrero de 2005, n. 30, actualizado con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley de 24 de enero de 2012, n. 1, convertido, con modificaciones por la Ley 24 de marzo 2012, n. 27.

Código de la Propiedad Industrial Portugal (Código da Propriedade Industrial), aprobado por el Decreto-Ley núm. 16/95, de 24 de enero.

Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, deL 5 de octubre de 1973, Boletín Oficial de la OEP Núm. 1/79.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección Jurídica de las Invencciones Biotecnológicas Directiva 98/44/CE, de 6 de julio, LCEur 1998\2471

Ley de la Propiedad Industrial de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991

Ley de la Republica Dominicana Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada el 18 de abril del 2000.

Ley de Patentes Alemania (Patentgesetz), en la versión publicada el 16 de diciembre de 1980 por (BGBl 1981 I, p 1) modificada por el artículo 2 de la Ley de 4 de abril del 2016, Gaceta de Leyes Federales I S. 558ª.

Ley 10/2002, de 29 de abril para la incorporación al Derecho español de dicha Directiva 98/44/CE.

Ley 24/2015 sobre Patentes España, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 177 del 25 de Julio del 2015, con entrada en vigor a partir del 1ero de abril de 2017.

Ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes España, publicada en el Boletín Oficial del Estado del núm. 73, de 26 de marzo de 1986.

- JURISPRUDENCIA

Sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid (Sección 28ª), auto núm. 141/2012 de 28 septiembre. AC 2012\1945.

Sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Murcia (Sección 2ª), sentencia núm. 332/2006 de 12 diciembre. AC 2007\162.

Sentencia Tribunal Supremo (STS) de 17 de junio 1997, R. 5415, caso Schmolz-Bickenbach.

Sentencia Tribunal Supremo (STS) (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 141/2008 de 20 febrero, RJ 2008\2928.

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de febrero 1991 y la d 27 de octubre 1992, caso Generis (U.K.).

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), asunto C-471/14, de fecha 6 de octubre de 2015 (Seattle Genetics Inc. contra Österreichisches Patentamt)

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Caso Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland (Gran Sala) del 18 julio 2013, TJCE\2013\227.

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Caso Monsanto Technology Llc contra Cefetra BV y otros Caso Monsanto Technology (Gran Sala), del 6 julio 2010, del TJCE 2010\215.