

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
[BOE n.º 177, de 25-VII-2015]

PATENTES

La patente es una modalidad de la Propiedad Industrial cuyo objeto último es la promoción del desarrollo tecnológico. Mediante la patente, el poder público incentiva el desarrollo de la técnica, otorgando al autor de una invención que reúna los requisitos establecidos en la Ley el derecho exclusivo a explotar la misma durante un periodo de tiempo determinado, en concreto, 20 años.

Este derecho exclusivo se concede al inventor a cambio de que éste dé a conocer a la sociedad su invención, lo que se lleva a cabo mediante su descripción en el Registro de Patentes. De este modo se incrementa el acervo tecnológico de la sociedad, favoreciendo así el progreso, pues a partir de dichos nuevos conocimientos se hace posible avanzar.

La compensación que recibe el inventor que patenta es el derecho exclusivo a explotar la invención. Por tanto, el inventor precisa explotarla en el mercado para obtener una ganancia concreta, que estará en función de que el producto obtenido a través de la invención sea útil, es decir, satisfaga una determinada necesidad y, por tanto, sea objeto de demanda en el mercado.

Siendo la patente un instrumento para el fomento del progreso tecnológico, es incontestable su importante función competitiva. El empresario ha de innovar para no verse excluido del mercado, un mercado que excede de los límites territoriales de un Estado, lo que explica el importante componente internacional que desde temprana época ha presentado el Derecho de Patentes y que en las últimas décadas se ha acrecentado de manera muy notable.

Pues bien, con fecha 25 de julio pasado, el *Boletín Oficial del Estado* publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Este texto, cuya entrada en vigor está señalada para el 1 de abril de 2017, con la consiguiente derogación en tal fecha de la vigente Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, tiene la finalidad, conforme explica su Preámbulo, de «adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos a los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por la vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento».

En efecto, el periodo transcurrido desde 1986 hasta nuestros días ha sido testigo de importantes transformaciones, con una gran incidencia en la institución de las patentes. Baste señalar, entre otras, las siguientes:

- El desplazamiento producido de los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales. Mientras que en 1986 todas las patentes se concedían por la vía nacional, hoy en día más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España son concedidas por la Oficina Europea de Patentes. Además, España puede ser designada en las solicitudes internacionales que se realicen en virtud del PCT, siendo también la Oficina Española (OEPM) oficina de búsqueda en el marco de dicho Tratado.
- La inclusión de la propiedad industrial a través del Acuerdo ADPIC en el marco del Tratado de Marraquech creador de la OMC.
- La propia evolución del Derecho material de Patentes de la UE, como se constata, entre otros, a través de la creación de los Certificados Complementarios de Protección (CCP) para productos farmacéuticos y productos fitosanitarios y a través de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

Todas estas circunstancias explican y justifican la promulgación de un nuevo texto legal en sustitución del todavía vigente. Un examen detallado del mismo muestra que son muy diversas las modificaciones introducidas respecto de las disposiciones contenidas en la Ley de 1986. Sin embargo, dos son las novedades de mayor trascendencia que presenta la nueva Ley. Por una parte, la relativa al procedimiento de concesión de patente. Por otra parte, las atinentes a los denominados modelos de utilidad.

Respecto al **sistema de concesión de patentes**, dice el Preámbulo de la Ley: «En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual ... era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986».

Pues bien, la nueva Ley acaba con lo que su Preámbulo denomina «modelo de procedimiento a la carta», apuntando unas evidentes y más que justificadas razones para ello. En concreto señala:

- El modelo que acoge la Ley de 1986 traslada a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron concederse, propiciando falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede destruirse en vía judicial.
- El sistema opcional no se compadece con el estatus de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como Administración de Examen Internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
- No se justifica la concesión de la patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención carece de novedad o altura inventiva.

La nueva Ley no solo introduce como único sistema de concesión de patentes el sistema de examen previo, sino que mejora el procedimiento que, con carácter opcional, recoge la Ley de 1986, aproximándolo al vigente en los procedimientos internacionales. Por una parte –importante novedad que agiliza el procedimiento–, el informe sobre el estado de la técnica lo lleva a cabo la OEPM de oficio, tras admitir a trámite la solicitud de patente, emitiendo junto al informe una opinión escrita, preliminar y no vinculante, sobre la solicitud, que se traslada al solicitante y se publica. Emitido el informe sobre el estado de la técnica y previa solicitud del interesado, la OEPM realizará el examen sustantivo que tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud como la invención que es su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley. Si dicho examen sustantivo no revela la falta de ningún requisito, la patente es concedida.

Por otro lado, y esta es otra importante innovación en el procedimiento, las oposiciones de terceros a la concesión de la patente solicitada se posponen a un momento posterior a la concesión, en vez de, como ocurre hoy día, ser anteriores a la concesión. Consecuentemente, se anticipa la fecha de concesión y, a resultas de la eventual oposición, la patente ya concedida pudiera ser revocada.

La segunda importante innovación de la nueva Ley versa sobre los **modelos de utilidad**. Estos son modalidades de la propiedad industrial dirigidas a la tutela de lo que podría denominarse invenciones «menores». Los modelos de utilidad han tenido –y tienen– una gran importancia en nuestro país, ya que se adaptan bien a las necesidades de nuestras empresas y al nivel de nuestra tecnología, como se demuestra por el hecho de que, como resalta el Preámbulo de la nueva Ley, «el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional llega al 95 por ciento». De ahí el indudable acierto de mantener esta figura, que no aparece reconocida en todos los países y que, por tanto, no está sujeta a criterios de armonización internacional.

Dos son las principales novedades introducidas en este campo por la Ley de 2015. Por una parte, se amplía el ámbito de lo que puede ser objeto del modelo de utilidad. Ya no se reduce al campo de la mecánica, sino que la nueva Ley, a través de la expresa exclusión de su ámbito de «las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de la nueva Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria», da entrada a los demás productos químicos, sustancias o composiciones en el objeto de modelo de utilidad.

Por otra parte, la nueva Ley acaba con la novedad «relativa» requerida actualmente como requisito para la concesión del modelo de utilidad, adoptando para los modelos de utilidad una exigencia de novedad igual que en materia de patentes, exigencia de novedad que lógicamente juega también respecto al significado del «estado de la técnica». Como dice el artículo 139 de la nueva Ley, «el estado de la técnica con

referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención».

El requisito de novedad para los modelos de utilidad es, pues, igual que para las patentes de invención. Señala el Preámbulo de la nueva Ley que «el concepto de novedad relativa, [...] tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías».

Si la novedad requerida para las invenciones susceptibles de ser tuteladas mediante modelo de utilidad es la misma que la exigida para las patentes, no ocurre lo mismo con el requisito de la actividad inventiva. La diferencia esencial entre ambas figuras sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes. Como dice el artículo 140.1 de la nueva Ley, «para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia».

Es decir, el nivel requerido de actividad inventiva en los modelos de utilidad se reduce, de modo coherente con el menor nivel de la invención que protege.

En lo relativo al procedimiento de concesión de los modelos de utilidad no hay novedades significativas. Baste, no obstante, apuntar la exigencia que se introduce de solicitar a la OEPM –y obtener previamente– el informe sobre el estado de la técnica previsto en materia de patentes, «para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley».

Estas son las principales novedades que presenta la Ley de Patentes de 24 de julio de 2015. Por supuesto, no son las únicas, pero sí las que poseen una mayor relevancia.

Eduardo GALÁN CORONA
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
galcor@usal.es