

Principales novedades legislativas introducidas con motivo de la promulgación de la nueva Ley de Patentes española

*Main legislative developments introduced under
the promulgation of the new Spanish Patent Act*

Miriam Martínez Pérez

Doctoranda del Área de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
miriam.martinez@usc.es

Fecha de recepción: 26 de octubre de 2015

Fecha de aceptación definitiva: 30 de octubre de 2015

1. PRELIMINAR

El pasado veinticinco de julio de 2015, se publicaba en el *Boletín Oficial del Estado* la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que viene a sustituir a la actual regulación española en materia de patentes establecida por la vigente Ley de Patentes del año 1986. En su día, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso la reforma completa del sistema de patentes español, como consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la adhesión de España al Convenio

sobre concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973; hechos que tuvieron lugar en el año 1986.

Tal y como establece el Preámbulo de la nueva Ley de Patentes del año 2015 –en lo sucesivo, LP 2015–, la solidez y la flexibilidad de la LP de 1986 ha permitido, a lo largo de sus tres décadas de vigencia, «combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento, sin que fuera necesaria una nueva Ley, bastando con reformas parciales de su articulado».

No obstante, las actuales exigencias del nuevo contexto socioeconómico han propiciado la necesidad de la promulgación de una nueva Ley de Patentes. En este sentido, la reforma operada por la LP 2015 pretende adecuar el marco legal a las necesidades actuales y, principalmente, facilitar la obtención rápida de derechos exclusivos de patente sólidos para los innovadores españoles. La revisión general de la que adolecía el sistema de patentes español imprimió la necesidad de promulgar un nuevo texto legal que permitiese mantener la estructura del anterior marco regulador y que, al mismo tiempo, sirviese para incorporar las nuevas modificaciones, otorgando, así, mayor coherencia y claridad al conjunto de la regulación en materia de patentes.

En este contexto, surge la LP 2015, a través de la cual se introducen modificaciones significativas en el Derecho de patentes español y que serán objeto de análisis a continuación. Téngase en cuenta que, a pesar de haberse publicado en el *Boletín Oficial del Estado*, la LP 2015 establece en su Disposición Final novena una amplia *vacatio legis*, por lo que el citado texto no será de aplicación hasta su entrada en vigor el 1 de abril de 2017.

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA NUEVA LEY DE PATENTES

2.1. *Panorámica general*

La aprobación de la Ley de Patentes del año 1986, a raíz de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y la adhesión del Convenio sobre concesión de patentes europeas en ese mismo año, supuso una importante reforma del sistema de patentes. A lo largo de los treinta años de vigencia de la LP ha sido necesaria la adopción de diversas reformas parciales a través de las cuales se actualizaron las disposiciones contenidas en la LP. Ejemplo de ello fueron la promulgación de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se incorporaba al Derecho español la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y

se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios; entre otras modificaciones menores.

Pese a la actualización progresiva de la LP de 1986, la realidad del sistema de patentes español ha sufrido muchos cambios desde el año 1986. Con ello, empezaba a acuciar la necesidad de reformar de forma general el contenido de la legislación en materia de patentes. Entre estos cambios, en el plano internacional, destaca el desplazamiento desde los procedimientos de concesión de patentes nacionales a los internacionales por parte de los solicitantes de patentes, así como el crecimiento del número de patentes que se tramitan por estos últimos –la mayor parte de las patentes con efectos en España se tramitan por la Oficina Europea de Patentes (OEP)–.

Otro factor que indujo significativamente al cambio fue la integración de la propiedad industrial en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Mediante las disposiciones en materia de propiedad industrial contenidas en el ADPIC, la innovación se erigía, así, como soporte del comercio internacional en una economía de mercado cada vez más globalizada.

Cabe recordar también, a este respecto, los desarrollos legislativos en materia de patentes en el ámbito de la Unión Europea, en relación con la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCPS). En concreto, el Reglamento (CE) n.º 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos [DOUE n.º L 152/1, de 16 de junio de 2009], y el Reglamento (CE) n.º 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios [DOUE n.º L 198/30, de 8 de agosto de 1996].

La necesidad de adecuar la normativa española en materia de patentes a la nueva realidad internacional y europea se puso de manifiesto entre los objetivos marcados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En ellas se impulsaba a simplificar y agilizar la innovación a través de la concesión de derechos exclusivos de patente fuertes, así como a dotar al sistema de patentes de un mayor grado de seguridad jurídica.

En este marco, comenzaron los trabajos preparatorios para elaborar un borrador de un nuevo texto normativo en materia de patentes, el cual, una vez finalizada su preceptiva tramitación, vendría a sustituir al régimen establecido en la Ley de Patentes de 1986.

2.2. El Anteproyecto de la Ley de Patentes del 2015

En octubre del año 2013, el Gobierno daba a conocer un nuevo texto normativo que llevaba por título Borrador de Anteproyecto de la Ley de Patentes. Posteriormente, el 11 de abril de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de Ley de Patentes –en lo sucesivo, ALP–. Previamente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo había encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la elaboración de un informe en el que se analizaran las implicaciones del ALP desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados, en aras de ponderar y poner de manifiesto la constante tensión entre el grado de libre competencia necesario y el estímulo de la innovación a través de la concesión de patentes.

De este modo, el Informe de la CNMC contribuía a arrojar luz y a alcanzar el equilibrio deseado, valorando las novedades legislativas que introducía el ALP. Concretamente, el texto abogaba por la protección y fortalecimiento de la innovación en España, ofreciendo a los solicitantes de patentes una alternativa sólida, rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante patentes, eliminando las desventajas competitivas frente a las patentes concedidas por otras vías como la europea. En consecuencia, el objetivo fundamental radicaba en el fortalecimiento del sistema de patentes, a fin de evitar la concesión de monopolios legales injustificados restrictivos de la libre competencia.

En términos generales, las modificaciones introducidas por el ALP pasarían a consolidarse con la posterior promulgación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

3. LA REGULACIÓN CONTENIDA EN LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO DE PATENTES

3.1. Estructura de la LP 2015

En lo esencial, la estructura de la nueva LP 2015 no difiere demasiado del esquema de la LP de 1986. Principalmente, se centra en introducir nuevos objetivos con los que se busca simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad. Se pretende, además, reforzar la seguridad jurídica a través del establecimiento de un sistema de concesión de patentes con examen previo de forma generalizada. Se elimina, por lo tanto, el sistema dual que actualmente se recoge en la LP de 1986.

La LP 2015 mantiene la estructura de la LP vigente. La nueva Ley consta de dieciséis títulos, ciento ochenta y seis artículos, diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, nueve disposiciones finales y un anexo relativo a las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo

décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la nueva Ley de Patentes.

El Título I contiene las «Disposiciones preliminares» (arts. 1 a 3). En ellos se establece que el objeto de la Ley es la regulación de la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de productos farmacéuticos y fitosanitarios (art. 1).

El Título II lleva por rúbrica «Patentabilidad» (arts. 4 a 9) y se refiere a los requisitos para la obtención de una patente: materia patentable, excepciones a la patentabilidad y requisitos de patentabilidad. La novedad se introduce en este título mediante la supresión del período de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación u ofrecimiento comercial del invento (confróntese el art. 7 de la LP de 1986).

El Título III es el relativo al «Derecho a la patente y designación del inventor» (arts. 10 a 14). No presenta diferencias en cuanto a la regulación de la vigente LP, estableciendo que el derecho de la patente pertenece a su inventor o a sus causahabientes. Regula también los mecanismos para que el inventor pueda reivindicar la patente y reconoce el derecho de éste a ser mencionado en la patente.

El Título IV hace referencia a las «Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios», esto es, las invenciones laborales (arts. 15 a 21). La regulación contenida en este título no dista demasiado de la legislación vigente. Simplemente, se busca la simplificación y aclaración del régimen jurídico de este tipo de invenciones.

El Título V regula uno de los pilares fundamentales de la reforma, pues se refiere a la «Solicitud y procedimiento de concesión» (arts. 22 a 57). Tal y como se analizará más en profundidad en apartados sucesivos, el régimen de concesión de patentes establecido en la LP 2015 se aparta del actual régimen opcional dualista de la vigente LP, que permite la elección entre el procedimiento general de concesión o el procedimiento de concesión con examen previo. La nueva Ley de Patentes generaliza el procedimiento de concesión con examen previo como única vía para el otorgamiento de derechos exclusivos de patente (confróntese los arts. 30 a 40 de la LP de 1986).

El Título VI se refiere a los «Efectos de la patente y de la solicitud de patente» (arts. 58 a 69). Establece la duración de veinte años de la patente improrrogables desde la fecha de la solicitud. Del mismo modo, se establece el contenido del derecho de exclusiva, esto es, el *ius prohibendi* del que goza el titular para impedir tanto la explotación directa como indirecta de la invención patentada a terceros no autorizados. Se establecen además los límites al derecho de patentes y el alcance de la protección conferida tanto por el derecho de patente como por la solicitud de patente.

El Título VII se encarga de las «Acciones por violación del derecho de patente» (arts. 70 a 78). Recoge el elenco de acciones de las que goza el titular de la patente,

se establecen los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios y los parámetros para el cálculo de la misma y se fija un plazo de cinco años para la prescripción de dichas acciones.

El Título VIII lleva por rúbrica «La solicitud de patente y la patente como objetos de derecho de propiedad» (arts. 79 a 89). Al igual que en la LP de 1986, este título establece el régimen jurídico de explotación de la patente en régimen de cotitularidad, así como las condiciones para su expropiación. Asimismo, regula la transmisión del derecho y el régimen de las licencias contractuales. Y establece, además, el régimen jurídico para el otorgamiento de las licencias de pleno derecho.

El Título IX lleva por título «Obligación de explotar y licencias obligatorias» (arts. 90 a 101). La regulación contenida en este Título comienza por establecer la obligación de explotar la invención patentada y continúa estableciendo el régimen de concesión de licencias obligatorias. La nueva Ley de Patentes del año 2015 introduce en este título otra de las grandes novedades de esta nueva Ley: la simplificación de las denominadas licencias obligatorias, aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe otorgar en todo caso para evitar que la invención patentada quede sin explotar. Introduce, además, dos nuevos supuestos en los que puede tener cabida la concesión de licencias obligatorias, como se analizará en apartados sucesivos.

El Título X regula las causas de extinción del derecho de patente y lleva por rúbrica «Nulidad, revocación y caducidad de la patente» (arts. 102 a 110).

Por su parte, el Título XI se dedica a las «Patentes de interés para la defensa nacional» (arts. 111 a 115). Establece el régimen de secreto para todas las patentes que tengan por objeto invenciones realizadas en España que puedan resultar de interés para la defensa nacional. Con ello, se establece un cambio de rúbrica del título que en la legislación vigente aparece como «Patentes secretas» regulado en el Título XII de la LP de 1986.

El Título XII contiene las normas sobre «Jurisdicción y normas procesales» (arts. 116 a 136). De entre las novedades de este título cabe destacar la del cambio de régimen jurídico en materia de conciliación ante la OEPM en relación con las invenciones laborales, como trámite previo al ejercicio de acciones relativas a invenciones realizadas en el marco de una relación laboral. Mientras que en la LP vigente configura la conciliación como un trámite preceptivo, en la LP de 2015 propuesto, pasa a ser voluntaria (art. 133 LP 2015). En el mismo Capítulo IV, del presente Título XII, relativo a la solución extrajudicial de controversias, se introducen como novedad el arbitraje y la mediación como alternativas extrajudiciales a la resolución de conflictos surgidos en relación con el ejercicio de los derechos exclusivos regulados por la nueva Ley de Patentes (art. 136 LP 2015).

El Título XIII se dedica a regular «Modelos de utilidad» (arts. 137 a 150). El título introduce importantes cambios respecto de la LP de 1986 actualmente vigente en

relación con la exigencia de novedad, como se explicará más adelante. Cabe destacar, además, que el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad difiere con respecto al establecido para las patentes; si, en este último caso, las solicitudes de patentes pasan por el procedimiento con examen previo, en el caso de los modelos de utilidad no hay examen previo, optando por el llamamiento a la oposición por parte de los terceros.

El Título XIV se dedica a la «Aplicación de los convenios internacionales» (arts. 151 a 174). Mediante las previsiones contenidas en el articulado de este Título, se integran en la legislación de patentes varias normas relativas a la aplicación en España de los convenios internacionales que rigen en nuestro país.

El Título XV se denomina «Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas» (arts. 175 a 181). En ellos se establecen las condiciones de ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, así como los requisitos necesarios de acceso a la misma.

El Título XVI se refiere a «Tasas y anualidades» (arts. 182 a 186), cuya cuantía se determinará a través de la leyes de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Y, finalmente, la LP se completa con diez disposiciones adicionales –relativas a procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad industrial–; seis disposiciones transitorias; una disposición derogatoria única; nueve disposiciones finales; y un Anexo, relativo a las tasas y exenciones parafiscales.

3.2. Principales modificaciones introducidas por la LP 2015

3.2.1. Generalización del procedimiento de concesión con examen previo

Uno de los ejes fundamentales de la reforma introducida por la nueva Ley de Patentes del año 2015 lo constituye la modificación realizada en relación con los procedimientos de concesión de patentes, que actualmente se regulan en el Título V de la LP de 1986 –regula un procedimiento general de concesión y un procedimiento de concesión con examen previo–. El sistema de concesión establecido en la nueva LP de 2015 se aparta del régimen opcional previsto por la legislación vigente, adoptando el procedimiento con examen previo como único sistema posible para la concesión de patentes.

Como acertadamente aclara el propio Preámbulo de la LP 2015, la elección «a la carta» del modelo de procedimiento para la concesión de la patente está más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación. Este sistema acaba por trasladar a los competidores y a los tribunales el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas. Ello propicia «la presencia de burbujas

tecnológicas y falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía jurisdiccional» (véase el texto del Considerando III del Anteproyecto de la Ley de Patentes de 2015). El sistema opcional supone además, a modo de ver del legislador, una incorrecta asignación de los recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, pues la OEPM ha de dedicar parte de esos medios económicos a la tramitación de solicitudes de baja calidad y al cumplimiento de las formalidades procedimentales, con independencia de que posteriormente dichas solicitudes incluso puedan ser abandonadas por sus titulares (véase el Considerando III del ALP).

La valoración de esta modificación legislativa por la que se generaliza el procedimiento de concesión con examen previo como único procedimiento posible para el otorgamiento de patentes ha de ser positiva. La reforma introducida por la nueva Ley de Patentes coadyuvará a poner fin a la coexistencia de patentes «fuertes» –aquellas que han sido concedidas sin examen previo– y de patentes «débiles» –patentes que sí han superado el examen previo–. La LP vigente permite que un solicitante, a la vista de un IET desfavorable, obtenga la concesión de una patente eludiendo dicho examen por la vía del procedimiento de concesión sin examen previo. Ciertamente, la patente estaría viciada de nulidad, pues no se ha acreditado que la invención sea nueva y que posea actividad inventiva. Pero teniendo en cuenta que la patente ha sido concedida, el titular podría ejercitar acciones de cesación e indemnización contra cualquier tercero que vulnere su derecho. Es por ello que la única vía para impedir que dicha patente débil produzca efectos es mediante la declaración de nulidad de la misma. Para ello, es preciso que el tercero interesado interponga ante los tribunales una acción de nulidad. Como consecuencia, a pesar de que la patente pueda declararse nula, se traslada al competidor la carga económica y administrativa de impugnar derechos exclusivos que nunca debieron ser concedidos, pues no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Es por esta razón por la que se considera que las patentes débiles constituyen monopolios legales injustificados restrictivos de la libre competencia. En este sentido, la generalización del procedimiento con examen previo de la LP 2015 contribuye a erradicar la presencia de dichos monopolios legales injustificados (véase, en este sentido, el Informe emitido por la CNMC sobre el Anteproyecto de la Ley de Patentes).

Asimismo, dentro del propio modelo de concesión con examen previo también se introducen modificaciones buscando un modelo más flexible y mejorado. En primer lugar, se elimina el trámite de continuación de procedimiento, que anteriormente se suspendía hasta que el solicitante pedía el informe sobre el estado de la técnica (IET) en un plazo de 15 meses. Con la nueva regulación, la tasa para la realización del IET deberá abonarse con la presentación de la solicitud, realizándose éste inmediatamente para todas las solicitudes no incurso en causas de exclusión o prohibiciones de patentar (art. 36 LP 2015). En segundo lugar, destaca como novedad, siguiendo el Derecho comparado, la sustitución de las oposiciones previas por un sistema de oposición posconcesión, en aras de

acelerar el procedimiento de concesión. No obstante, se mantienen las oposiciones de terceros, que, sin interrumpir el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud. La introducción del sistema de oposición posconcesión obliga a modificar el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Los recursos podrán presentarse contra quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición e irán dirigidos contra la resolución de la invención patentada (art. 43 LP 2015).

3.2.2. Introducción expresa de los CCPs como título de protección

Otra de las novedades introducidas por la nueva Ley de Patentes es la inclusión expresa de los Certificados Complementarios de Protección (CCPs) entre los títulos de protección de la Ley –se regulan en el Capítulo IV del Título V–. Como es bien sabido, se trata de títulos de propiedad industrial que extienden por un plazo de cinco años la protección otorgada por una patente sobre un producto farmacéutico o fitosanitario. El objetivo de estos títulos de protección es el de compensar la mayor dilación de tiempo que se produce respecto de este tipo de productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza la comercialización de los mismos en el mercado, de ahí su condición de título accesorio, en la medida en que su condición presupone la existencia de una patente de base.

Los CCPs de medicamentos y de productos fitosanitarios se rigen respectivamente por el Reglamento (CE) n.º 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) n.º 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. La nueva LP solamente regula aspectos relacionados con el procedimiento de concesión en los artículos 45 a 47.

3.2.3. Simplificación y ampliación del régimen jurídico de las licencias obligatorias

Otra de las novedades destacables de la regulación contenida en la nueva Ley de Patentes es la simplificación del régimen jurídico de las licencias obligatorias. Se regulan en el Título IX, cuyo primer artículo se dedica a la obligación de explotar la invención patentada, concretamente en el artículo 90. Se introduce una novedad en este precepto, en su apartado tercero, en el que se dispone expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

El artículo 91 especifica cinco supuestos en los que tendría cabida la concesión de licencias obligatorias, variando la actual regulación de la LP contenida en el artículo 86 de la legislación vigente. Dispone el artículo 91 que se procederá a la concesión de una licencia obligatoria ante:

- a) la falta o insuficiencia de la explotación de la invención patentada;
- b) la dependencia de patentes;
- c) la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia;
- d) la existencia de motivos de interés público para su concesión; y, se introduce una nueva causa
- e) la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 –en sustitución de la causa contenida en el artículo 86 b) de la vigente LP–.

A continuación, como novedad en las disposiciones contenidas en la LP 2015, los artículos 92 a 96, ambos incluidos, se dedican a la regulación concreta de cada una de las causas concretas que dan lugar a la concesión de licencias obligatorias.

Así, el artículo 92 LP 2015 se refiere a las «Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación». Se establece la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar la concesión obligatoria si en el momento de la solicitud no se ha iniciado la explotación o cuando se haya interrumpido durante más de un año, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 90 LP 2015. Asimismo, se establecen una serie de causas legítimas que justificarían la no explotación de la invención patentada: las dificultades objetivas de carácter técnico-legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

Por su parte, el artículo 93 LP 2015 regula los supuestos de concesión de «Licencias obligatorias por dependencia». El precepto regula la concesión de licencias obligatorias para los casos en los que no sea posible explotar la invención protegida por una patente –u obtención vegetal– sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular del derecho posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación de la patente u obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

El artículo 94 LP 2015 regula los supuestos de concesión de «Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas». Esta previsión no se recogía en el ALP. Finalmente, la LP de 2015 ha optado por introducir este supuesto para aquellos casos en los que una práctica restrictiva de la competencia deba ser corregida mediante la imposición de licencias obligatorias. Para ello será preceptiva una resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente, la cual se comunicará a la OEPM por parte de la CNMC o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.

El artículo 95 LP 2015 hace referencia a las «Licencias obligatorias por motivos de interés público». Dispone que el Gobierno podrá someter en cualquier momento una

solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias cuando se considere que existen motivos de interés público para ello. Se considerará que existen motivos de interés público cuando:

- a) la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en las que la explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional;
- b) la falta de explotación o la insuficiencia en la calidad o en la cantidad de la explotación realizada ocasione graves perjuicios para el desarrollo económico o tecnológico del país, y
- c) las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

Y, por último, el artículo 96 se refiere a las «Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública». A grandes rasgos, dispone que el régimen jurídico de este tipo de licencias obligatorias se regirá conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativo a la concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

Establecida la regulación específica para cada uno de los supuestos concretos en los que cabe la concesión de licencias obligatorias, el Título IX de la LP 2015, en los Capítulos posteriores, hace mención al procedimiento de concesión de dichas licencias obligatorias y al régimen jurídico de éstas.

3.2.4. Simplificación del régimen jurídico de las invenciones laborales

En realidad, no varía en lo esencial la regulación contenida en la LP de 1986 en referencia a las invenciones realizadas dentro del marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de titularidad. Únicamente, la reforma se centra en aclarar el régimen jurídico de las invenciones laborales, dotando al sistema de un mayor grado de seguridad jurídica y simplificando el procedimiento.

De este modo, la nueva Ley comienza por establecer tres supuestos distintos de atribución de la titularidad de este tipo de invenciones:

- a) las invenciones pertenecientes al empresario (art. 15 LP 2015) –invenciones de servicio, aquellas que forman parte del objeto del contrato o relación de servicios–;
- b) las invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (art. 16 LP 2015) –invenciones libres–;

- c) las invenciones asumibles por el empresario (art. 17 LP 2015) –invenciones de explotación, aquellas que exceden del objeto de la relación laboral, pero en cuya obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta–.

No obstante, respecto de la atribución de titularidad, la nueva Ley solamente precisa algunas cuestiones relativas al ejercicio de derechos en el caso de las invenciones de explotación, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de ejecución del compromiso asumido, en su caso, por el empresario.

Por otra parte, se sustituye la presunción fuerte o *de iure* que actualmente permite al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicite dentro del año siguiente a la extinción del contrato por el que se regía la relación laboral (confróntese con el actual art. 19.1 LP de 1986). En este sentido, se introduce un cambio legislativo sustituyendo la presunción por un sistema de carga de la prueba en contrario, mediante el cual podrá probarse que las invenciones no fueron realizadas durante la vigencia de la relación contractual (art. 19 LP 2015).

En lo que se refiere a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas y otros organismos públicos de investigación, el ALP ha procurado adaptarse a la regulación contenida en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Por último, respecto de los litigios en relación con las invenciones titularidad de los empleados, se modifica el régimen de la conciliación ante la OEPM, pasando a ser voluntaria (art. 133 LP 2015). Con la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil para la resolución de este tipo de controversias –se suprime el precepto donde se prohíbe al Juez admitir demandas a trámite si no se acredita la disconformidad de alguna de las partes a la propuesta de acuerdo de conciliación (art. 142.2 LP de 1986)–, el sistema de conciliación deja de ser preceptivo. Se mantiene como una opción más que se suma a las de mediación y arbitraje (art. 136 LP 2015).

3.2.5. Modificación del régimen jurídico de los modelos de utilidad

El Preámbulo de la LP de 2015 se refiere expresamente a la necesidad de adaptar la regulación de los modelos de utilidad a las exigencias de la sociedad actual, puesto que dichos títulos de protección se adaptan a las necesidades de las empresas españolas.

En este sentido, la nueva Ley de Patentes propone un cambio importante respecto de la regulación vigente en lo que se refiere a la exigencia de novedad. La LP de 1986 establece una exigencia de novedad nacional (arts. 143 y ss. LP 1986). En cambio, la LP 2015 propone un sistema de novedad mundial. El párrafo 1.º del

artículo 139 de la LP 2015 dispone que las exigencias de novedad y actividad inventiva –el estado de la técnica– de las invenciones protegibles como modelos de utilidad se rigen por lo dispuesto en el apartado 2 respecto de las patentes, esto es, 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.

Establecido esto, el párrafo segundo del mencionado precepto amplía la exigencia de novedad cuando dispone que se entenderá igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a las que se refiere el artículo 6.3 LP 2013. Concretamente, este último precepto dispone que se entenderán comprendidas en el estado de la técnica las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, de las solicitudes europeas o solicitudes internacionales PCT que designen España.

3.2.6. Supresión de los certificados de adición como título propio

Finalmente, entre las novedades introducidas por la nueva Ley de Patentes destaca la eliminación de los certificados de adición como título accesorio. Actualmente, la LP vigente de 1986 dedica un título completo, el Título X, a la regulación de esta figura. Dispone el artículo 108 LP de 1986 que el titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la patente originaria, solicitando adiciones a la patente, siempre y cuando se integre en ellas el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva.

La Ley del 2015 ha optado por eliminar de su regulación este título de protección accesorio. La justificación se encuentra en el propio Preámbulo de la Ley, cuando afirma que se ha considerado que, siguiendo el modelo del Derecho comparado, «no resulta necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal». Fundamentalmente, porque la figura de la prioridad permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y, por lo tanto, hace superfluo el mantenimiento de una figura marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor.

