

**Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba  
el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio,  
de Patentes  
[BOE n.º 78, de 1-IV-2017]**

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE PATENTES**

El Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes y que entró en vigor el 1 de abril de 2017 (de aquí en adelante el «Reglamento»), supone el desarrollo de las novedades más significativas de un sistema que cambia de una manera importante y cuyo objetivo fundamental es el de establecer un sistema de concesión de patentes fuertes. Para conseguir este objetivo se ha pretendido mejorar la claridad normativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos de solicitud, oposición y concesión de las patentes, así como, entre otras novedades, adaptar y modernizar la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (cuestión ampliamente debatida hasta el momento).

El Reglamento intenta prever la mayoría de aspectos más novedosos que desarrolla la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes (de aquí en adelante «LP»), de una manera exhaustiva. Es por ello por lo que consta de ciento quince artículos, divididos en once títulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

En primer lugar, es destacable el papel que se otorga a las patentes de invención sobre las que versa el Título I en su integridad. En este Título se regulan con exhaustividad los procedimientos de solicitud, concesión, oposición y revocación o limitación de este tipo de patentes (veremos que la caducidad será regulada, por motivos de sistematización en el Título VII). Es especialmente relevante la importancia otorgada (como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta la importancia creciente de las mismas) de las invenciones referidas a materia biológica (*vid.* artículos 4 a 6) donde se establece la posibilidad de la solicitud del nombramiento de un experto independiente especializado en este tipo de invenciones a la Oficina España de Patentes y Marcas (de aquí en adelante «OEPM») hasta la finalización de los preparativos técnicos (*cf.* artículo 6).

Por otro lado, en el artículo 26 de este Título se regulan los requisitos técnicos y el contenido del informe sobre el estado de la técnica. Este artículo establece que dicho informe deberá mencionar todos los elementos del estado de la técnica de que disponga la OEPM en el momento de establecer dicho informe, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Además, cada mención será realizada en relación con las reivindicaciones correspondientes, identificándose, en la medida de lo posible, la parte concreta del documento citado. Por otro lado, este informe sobre el estado de la técnica deberá distinguir, en los documentos

mencionados, entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación o posteriormente. Por último, el informe mencionará la clasificación de la solicitud de patente, según la clasificación internacional de patentes. Es necesario que sea mencionado en el informe todo documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o a cualquier otra divulgación que haya sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, precisando, si existe, la fecha de la publicación del documento y de la divulgación no escrita. Además, este informe deberá acompañarse de una opinión escrita, preliminar y no vinculante, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente parece ser nueva, implica actividad inventiva y puede ser susceptible de aplicación industrial, así como si la solicitud reúne las condiciones de la LP y del Reglamento.

Por otro lado, se destaca la posibilidad por parte del solicitante de la patente de realizar una petición de examen sustantivo desde el momento del depósito de la solicitud y hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicación en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (de aquí en adelante *BOPi*) de la mención de la puesta a disposición del público del informe sobre el estado de la técnica (*cf.* artículo 33).

Es destacable la previsión que se contempla en el artículo 29, donde se admite la emisión de un informe sobre el estado de la técnica parcial respecto de las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones, en el caso de que la OEPM apreciara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención prevista en el artículo 26 de la LP. Dicho informe parcial, acompañado de la opinión escrita, se trasladará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación en el *BOPi* del defecto de la falta de unidad de invención, efectúe las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción de falta de unidad de invención, divida la solicitud o pague una tasa adicional por solicitud de informe sobre el estado de la técnica por cada invención adicional reivindicada.

Por su parte, el Título II va a desarrollar las cuestiones relativas a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, regulando por primera vez el procedimiento de tramitación para su concesión, siendo dicho procedimiento bastante simple, bastando con el respeto a los requisitos establecidos por el Reglamento n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, así como por el Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, respectivamente.

El Título III se centra en los modelos de utilidad desarrollando tanto los trámites del procedimiento de concesión como la cuestión del informe sobre el estado de la técnica que el 148.3 LP establece como para el ejercicio de acciones judiciales.

Por su parte, el Título IV regula aspectos comunes en materia de procedimiento relativas a las modalidades anteriormente mencionadas, como son la modificación de

la solicitud de patente o de patente concedida, la rectificación de errores en documentos remitidos a la OEPM, la retirada de solicitudes, así como el importante régimen de plazos (*vid.* artículos 68 y 69). Junto a lo anterior en este Título se establece una regulación del registro de patentes, así como de la publicidad registral, permitiéndose la consulta por medios electrónicos de los expedientes (siempre que estos estén conservados en este formato). No obstante, el procedimiento de acceso, aun en el caso de medios electrónicos, será establecido por la OEPM y llevará aparejado el pago de la tasa correspondiente (*cf.* artículo 76).

Por su parte, y en conexión con esta regulación registral de las patentes, el Título V aborda la materia de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos. Recordemos que tanto en el caso del cambio de titularidad que lleva aparejada la cesión como en el caso de las licencias, es pertinente su inscripción en el registro de patentes a efectos de garantizar la seguridad jurídica. Para completar el panorama atinente a las licencias sobre las patentes, el Título VI recoge no solo la inscripción, sino la regulación de la solicitud de licencia obligatoria. Así el artículo 86 establece que cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria (claro está en los casos contemplados por la LP) podrá hacerlo mediante la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de una solicitud en el modelo oficial. Hay que tener en cuenta el interés en potenciar la concesión de este tipo de licencias ya que, como se establece en el artículo 86.2, en el caso de que se decretara el sometimiento de una patente al régimen de licencias obligatorias, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la LP, la OEPM publicará una mención en el *BOP*, pudiendo, a partir de ese momento, ser solicitada una licencia por cualquier persona interesada.

Cómo ya mencionamos anteriormente, en el Título VII se unifican todas las cuestiones relativas a la caducidad, tanto en el caso de falta o insuficiencia de la explotación de la patente como la generada por renuncia expresa del titular.

Por su parte, el Capítulo I del Título VIII se destina a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (Múnich, 5 de octubre de 1973), según su versión tras las modificaciones introducidas por el Acta 2000, y el Capítulo II mismo Título tiene por objeto la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Washington, 19 de junio de 1970), según su última versión en vigor.

Siguiendo con las distintas previsiones del Reglamento, en su Título IX, de una manera cuestionable en cuanto su ubicación sistemática, se prevé expresamente el procedimiento para la efectividad del reconocimiento en favor de tercero su derecho a la solicitud o registro de patente en ejercicio de acción reivindicatoria.

Por último, tenemos que en el Título X se recogen las previsiones que desarrollan algunos aspectos de la Ley en materia de tasas (entre otras, la bonificación de tasas destinada a Universidades Públicas reconocida en la LP) y en el Título XI se regula la representación ante la OEMP, en particular, el régimen jurídico de los Agentes de

la Propiedad Industrial, incluyendo aspectos como una regulación más exhaustiva de las pruebas de acceso a la profesión.

Para concluir, es destacable el reconocimiento de un papel cada vez más preponderante a la administración electrónica, habilitándose, según lo establecido en las disposiciones finales del Reglamento, a la OEPM a desarrollar tanto los modelos de solicitud como los requerimientos y métodos formales de solicitud y acceso a los expedientes por vía electrónica; así como la importancia creciente de la resolución extrajudicial de controversias, facultando a la OEPM para la celebración de acuerdos en la materia con organismos nacionales, europeos e internacionales.

Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA  
*Doctora en Derecho. Abogada*  
*Profesora Asociada de Derecho Mercantil*  
*Universidad de Salamanca*  
[vserrania@usal.es](mailto:vserrania@usal.es)