

FACULTAD DE DERECHO

EL PROCEDIMIENTO DE  
CONCESION DE LA  
PATENTE DE  
INVENCION EN LA  
NUEVA LEY DE  
PATENTES DE 2015

---

TRABAJO DE FIN DE GRADO

CARLOS VERA DEL RUSTE

23/05/2016

Tutor: MARIO VAREA SANZ

## **0. INDICE:**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>I. ABREVIATURAS UTILIZADAS.....</b>   | <b>Pg. 3</b>  |
| <b>II. INTRODUCCION.....</b>   | <b>Pg. 4</b>  |
| <b>1. Objeto del Trabajo.....</b>  | <b>Pg. 4</b>  |
| <b>2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés .....</b>    | <b>Pg. 4</b>  |
| <b>3. Metodología.....</b>   | <b>Pg. 5</b>  |
| <b>III. DESARROLLO DEL TRABAJO.....</b>  | <b>Pg. 6</b>  |
| <b>1. Razón de ser de la nueva Ley de Patentes 24/2015.....</b>                | <b>Pg. 6</b>  |
| 1.1. Motivos que impulsan la reforma.....                                      | Pg. 6         |
| 1.2. Necesidad de redacción de una nueva Ley de Patentes.....                  | Pg. 8         |
| <b>2. Modificaciones en el procedimiento de concesión.....</b>                 | <b>Pg. 10</b> |
| 2.1. Capítulo I del Título V de la Ley 24/2015.....                            | Pg. 11        |
| 2.2. Capítulo II del Título V de la Ley 24/2015.....                           | Pg. 20        |
| 2.3. Capítulo III del Título V de la Ley 24/2015.....                          | Pg. 31        |
| 2.4. Síntesis de la reforma de los Capítulos I a III.....                      | Pg. 33        |
| <b>3. Valoración del sistema único de examen previo.....</b>                   | <b>Pg. 34</b> |
| 3.1. Tendencia de los solicitantes españoles en el sistema opcional.....       | Pg. 34        |
| 3.2. Ventajas e inconvenientes del sistema único de examen previo.....         | Pg. 35        |
| 3.3. Previsiones de comportamiento de las solicitudes y sus consecuencias..... | Pg. 36        |
| <b>4. Vacíos de la Ley que deberán ser tratados reglamentariamente .....</b>   | <b>Pg. 39</b> |
| <b>IV. CONCLUSION.....</b>   | <b>Pg. 44</b> |
| <b>V. BIBLIOGRAFIA.....</b>  | <b>Pg. 46</b> |

## **ANEXO**

## I. ABREVIATURAS UTILIZADAS:

|                  |  |
|------------------|--|
| AIPPI.....       | Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial |
| art.....         | Artículo   |
| BOE.....         | Boletín Oficial del Estado   |
| BOPI.....        | Boletín Oficial de la Propiedad Industrial                             |
| Cap.....         | Capítulo   |
| CPE.....         | Convenio sobre la Patente Europea                                      |
| CUP.....         | Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial        |
| IET.....         | Informe sobre el estado de la técnica                                  |
| Ley 11/1986..... | Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes                               |
| Ley 24/2015..... | Ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes                       |
| LRJAP.....       | Ley 30/92, de 26 de noviembre  |
| nº.....          | Número   |
| OEP.....         | Oficina Europea de Patentes  |
| OEPM.....        | Oficina Española de Patentes y Marcas                                  |
| OMC.....         | Organización Mundial del Comercio                                      |
| PCT.....         | Tratado de cooperación en materia de patentes                          |
| PLT.....         | Tratado sobre el Derecho de Patentes                                   |
| RECPE.....       | Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente europea          |
| TFG.....         | Trabajo de Fin de Grado  |

## **II. INTRODUCCION**

### **1. OBJETO DEL TRABAJO:**

El presente trabajo tiene por objeto analizar la razón, el alcance y las consecuencias de la reforma introducida por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante Ley 24/2015) en relación al procedimiento de concesión de la patente de invención. Concretamente, y a fin de ser acorde con la extensión de este tipo de trabajo, se analizarán los Capítulos I, II, y III del Título V de la Ley 24/2015, relativos respectivamente, a la <<Presentación y requisitos de la solicitud de patente>>, al <<Procedimiento de Concesión>>, y a las <<Oposiciones y recursos>>.

Los Capítulos IV y V, del Título V de la Ley 24/2015, pese a ser una parte importante del procedimiento de concesión, no serán analizados en este trabajo. Esta exclusión busca conservar una línea de análisis homogénea en torno a la reforma, la cual, considero es más conveniente centrar en los tres primeros capítulos del Título V de la nueva Ley de Patentes.

Igualmente y por ser la reforma más significativa, se realizará una crítica a la adopción del sistema de examen previo como único procedimiento de concesión de patentes, el cual, como se verá, es un arma de doble filo que sólo el tiempo dirá si ha sido o no una buena opción legislativa.

### **2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS:**

Esta cuestión no la puedo responder si no es explicando subjetivamente qué percepción tenía sobre el Trabajo de Fin de Grado y cómo decidí enfocarlo.

Antes de haber redactado el TFG, la percepción que tenía del mismo era la de un trabajo que por los límites en su extensión y su valor en créditos, no podía ser visto como un proyecto estrictamente serio en el que posar buenas ideas, ni tampoco como un proyecto de especialización.

Sin embargo, vi que podía ser una buena ocasión para profundizar en alguna de las ramas del Derecho que me despierta más interés al fin de comprobar si me gustaría

seguir o no estudiándola. Este año he cursado *Diritto di Proprietà Industriale* en la Università degli Studi di Torino, lo que me ha permitido ampliar las nociones introductorias que aprendí en *Derecho mercantil I* y barajar esta sub-rama como una posible especialización de cara al futuro. Es por ello, que aprovechando la reforma operada en el sistema de patentes español y su especial importancia en cuanto al procedimiento de concesión, decidí enfocar el TFG como una oportunidad y no como un trámite.

La oportunidad de interiorizar unos pilares fuertes y concretos que me permitan saber para qué objeto, cómo y a qué coste se puede llegar a obtener la concesión de una patente. Ciertamente es que en este trabajo solo se reflejara el “cómo” (mejor dicho parte del “cómo”), lo que en mi opinión supone la parte más aburrida de esta bonita sub-rama, pero que creo necesaria para, tras finalizar el Grado, seguir aprendiendo y quizás un día poder dedicarme a ella.

### **3. METODOLOGÍA:**

La metodología del presente trabajo consistirá en un desarrollo lógico y lineal, de forma que siendo coherente con el objeto del trabajo, se analicen la razón, el alcance y las consecuencias de la reforma introducida por la Ley 24/2015, en relación al procedimiento de concesión de patentes.

Es por ello que, en el primero de los apartados se han querido analizar los motivos que han impulsado al legislador español a realizar esta reforma; en el segundo los Capítulos I, II y III del Título V de la nueva Ley 24/2015, considerando los cambios producidos artículo por artículo, comparando estos preceptos, en la medida de lo posible, con la Ley 11/1986; y en el tercero de los apartados, recogiendo a este respecto las diversas opiniones de grupos de expertos como la AIPPI, o el Foro de innovación y patentes de la OEPM, se realiza una valoración de la adopción del sistema único de examen previo, considerando las posibles consecuencias que podría tener para el desarrollo de la innovación en nuestro país.

### **III. DESARROLLO DEL TRABAJO:**

#### **1. RAZÓN DE SER DE LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015:**

La Ley 24/2015 supone una reforma completa de nuestro sistema de patentes. Por ello, previamente al análisis del procedimiento de concesión de patentes, considero oportuno plantear dos cuestiones:

- Cuáles han sido los motivos que han llevado al legislador español a redactar una nueva Ley de patentes.
- Si no habría sido suficiente hacer una modificación en la Ley 11/86 de las materias pertinentes, siendo que es lo que se lleva haciendo desde 1986 y no ha habido ninguna norma comunitaria o internacional reciente que lo haya hecho necesario.

#### **1.1. Motivos que impulsan la reforma:**

De acuerdo con el Preámbulo de la Ley 24/2015, los principales motivos que justifican una reforma de tal envergadura vienen referidos al cambio de realidad, tanto técnica como jurídica, que se han producido en España desde 1986, año de promulgación de la vigente Ley 11/1986, de Patentes. Más concretamente los motivos señalados por el legislador son los siguientes:

1º. La abundancia de modificaciones parciales del articulado que ha sufrido la Ley 11/1986 desde su promulgación. Como por ejemplo las ocurridas en razón a la Ley 10/2002, de 29 de abril, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. O las ocurridas por la ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Ley 19/2006, de 5 de junio.

2º. El cambio sustancial de la realidad desde la década de los años 80. Debido a una evolución tecnológica cada vez más compleja se hace necesaria una actualización general de la normativa que, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.

3º. La demanda cada vez mayor de protección de patentes con carácter transnacional.

Según el legislador <<Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP)>><sup>1</sup>. Por lo que estaría bien realizar un sistema que unificara los requisitos de las solicitudes para todos los países, de tal forma que la búsqueda de anterioridades y el examen de novedad y actividad inventiva no tendrían por qué repetirse país por país.

4º. Las funciones asumidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El

hecho de que la OEPM sea la Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco del PCT.

5º. La importancia de la innovación como soporte del comercio internacional en una

economía globalizada. En razón a la integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.

6º. El desarrollo del Derecho de patentes de la Unión Europea. Especialmente la

ampliación normativa relativa a las invenciones biotecnológicas y la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP), así como la ratificación del Tratado sobre el derecho de patentes (PLT) por España en 2013.

7º. La intención de facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores

españoles. Por ello, en línea con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se pretende simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva.

8º. La necesidad de refundir en la Ley las normas básicas para aplicar las vías europea e  
internacional de protección de las invenciones.

---

<sup>1</sup> Preámbulo Ley 24/2015, Apartado I, p. 2, primer párrafo.

Por estos motivos el legislador español ha considerado necesario replantearse el sistema de protección de invenciones y actualizar la normativa en coherencia con la evolución de la realidad que se ha producido desde la década de los 80. Sin embargo, aun siendo irrefutable el hecho de afirmar que se han producido cambios en la realidad que merecen una regulación conforme a los mismos, queda sin responder el por qué era necesario hacer una reforma completa del sistema de patentes, redactando una nueva Ley de Patentes.

## **1.2. Necesidad de redacción de una nueva Ley de Patentes:**

Vistos los motivos alegados por el legislador en el Preámbulo de la Ley 24/2015, llega el momento de plantearse si esta puesta al día de la legislación sobre patentes requiere de una nueva Ley, o habría bastado con una reforma de la ya existente Ley 11/1986.

Analizamos los motivos que se han extraído del Preámbulo de la Ley 24/2015:

De acuerdo al motivo nº 1: En mi opinión el hecho de que se hayan modificado numerosos artículos desde 1986, especialmente en el 2002 y 2006 (hace más de una década), no es motivo suficiente para decir que conviene redactar una nueva Ley de Patentes, siendo que estas modificaciones ya han pasado a ser parte aplicable de la Ley 11/1986, y no presentan problemas de identificación acudiendo a la versión consolidada de la ley en el BOE. Me resultaría más razonable decir que debido a la necesidad de trasposición de una o varias directivas que rompen con el sistema vigente, sería adecuado redactar una nueva Ley de Patentes dado el número de preceptos afectados.

De acuerdo al motivo nº 2: El cambio de realidad derivado por la evolución de las nuevas tecnologías sí que me parece que pueda ser un motivo de mayor peso para justificar una reforma total. No obstante, me remito a la misma idea del motivo nº1, pues esta evolución de la tecnología ya ha ido teniendo reflejo en la Ley 11/1986 a través de alguna reforma. Por ejemplo, uno de los ámbitos que requieren más atención es el de las invenciones biotecnológicas, que como se ha expuesto fue actualizado con la Ley 10/2002, de 29 de abril, la cual transpuso la Directiva 98/44/CE.

De acuerdo al motivo nº 3: Parece razonable pensar que para lograr una unificación de los procedimientos de concesión nacionales lo más conveniente sea reformar el



sistema de patentes español armonizando los requisitos con el resto de países, y con el sistema de concesión de la OEP.

De acuerdo al motivo nº 4: El hecho de que la OEPM sea la Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales, implica la necesidad de tener una Ley de Patentes competente y que sea referente a nivel mundial. Sin embargo, la OEPM tiene atribuida esta función desde hace más de tres décadas, por lo que el objetivo no se conseguiría a través de una nueva Ley de patentes, que obligue a la realización de un examen previo como única vía de concesión sino, a través de la calidad con la que se desarrolle la búsqueda de anterioridades y el examen previo de novedad y actividad inventiva. Lo cual solo se conseguirá si los examinadores de la OEPM son expertos cualificados que realizan diligentemente su trabajo.

De acuerdo al motivo nº 5: El objetivo de reforzar el sistema de patentes actual debido a la importancia de la innovación en el ámbito del comercio internacional resulta en mi opinión una perogrullada. No obstante es una afirmación que aun siendo evidente sirve para motivar un replanteamiento del sistema actual de patentes, que en lo menester suponga un perfeccionamiento.

De acuerdo al motivo nº 6: No hay nada que añadir excepto que vendría a ser una consecuencia del motivo nº 1, y por tanto una reiteración del mismo.

De acuerdo al motivo nº 7: Resulta ser la solución para alcanzar los objetivos de los motivos 4º y 5º, y la mayor justificación para la elaboración de un nuevo texto de ley. Este cambio supone una de las mayores modificaciones del procedimiento de concesión del sistema español de patentes, el cual acerca nuestro sistema a los requisitos necesarios para obtener una patente de tipo comunitario. Por otro lado, de acuerdo con los citados objetivos de simplificación y agilización pretendidos, podemos preguntarnos si fue proporcionada esta medida y, en su caso, si fue la mejor medida que se pudo adoptar teniendo en cuenta el tipo de innovador español. Estas cuestiones serán analizadas en el apartado III. 3 del presente trabajo. Señalar sin embargo, que al proporcionar un sistema rápido de concesión, es interesante la posibilidad que se prevé de tramitación preferente de solicitudes relativas a determinadas tecnologías, así como el establecimiento de programas de concesión acelerada en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

De acuerdo al motivo nº 8: No hay nada que objetar, sin embargo refundir este tipo de normas, podría haberse hecho también mediante una reforma parcial de la vigente Ley.

No obstante las conclusiones parciales a las que se han llegado analizando cada motivo, creo conveniente, dado la suma de todas ellas, la elaboración de una reforma total de la Ley de Patentes española que suponga en lo pertinente, una mejora, la cual en mi opinión y dado el tiempo en el que se han producido la mayor parte de los factores que la motivan, debería haberse producido hace algunos años. Añadir que, como se dijo en el Informe AIPPI<sup>2</sup>, resulta un acierto incuestionable el hecho de haber mantenido como base de inspiración la Ley que le precede, cuya excelencia ha marcado un hito en la propiedad industrial en España, conservando la estructura y buena parte del contenido de la Ley 11/86, con la reproducción literal de gran parte de sus normas.

## 2. MODIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION:

Ley 24/2015 cambia la denominación del Título V renombrando como <<Solicitud y procedimiento de concesión>> a lo que en la Ley 11/1986 había sido la <<Concesión de la patente>>. Y no es este el único de los cambios que se realizan en el Título V, pues si bien la Ley 24/2015 mantiene en gran parte la estructura e incluso el tenor literal de muchos preceptos, el Título V es uno de los más afectados por la reforma. Se modifica tanto el orden de exposición de los capítulos como la denominación de los mismos.

Veamos las modificaciones producidas en los capítulos en la nueva Ley:

|  |   |
|--|---|
| <b>Ley 11/1986:</b><br>Título V: Concesión de la patente     | <b>Ley 24/2015:</b><br>Título V: Solicitud y procedimiento de Concesión |
| Cap. I: Presentación y requisitos de la solicitud de patente | Cap. I: Presentación y requisitos de la solicitud de patente            |
| Cap. II: Procedimiento general de Concesión                  | Cap. II: Procedimiento de Concesión                                     |

<sup>2</sup> GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI, “Informe del Grupo Español de la AIPPI sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes”, octubre 2013, p. 3. Ver en: <https://www.aippi.org/enews/2013/edition33/images/Informe.pdf>

|  |  |
|--|--|
| Cap. III: Procedimiento de concesión con examen previo                                   | Cap. III: Oposiciones y recursos   |
| Cap. IV: Disposiciones generales sobre el procedimiento y la información de los terceros | Cap. IV: Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios |
| Cap. V: Recursos   | Cap. V: Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros    |

### **Análisis del Título V (Capítulos I, II, III):**

En este apartado se analizarán cada uno de los preceptos de los tres primeros capítulos del Título V de la Ley 24/2015. El método de análisis será el siguiente: en primer lugar se destacarán, si las hubiere, las modificaciones producidas en el artículo en cuestión resaltando las diferencias con lo que fuere su análogo en la Ley 11/1986, y se concluirá, en los casos pertinentes para aclarar su dicción, con una síntesis de lo que establece el nuevo tenor.

#### **2.1. Capítulo I: Presentación y requisitos de la solicitud de patente (Arts. 22 -31):**

La presentación y requisitos de la solicitud de patente no han sufrido una modificación sustancial. Se advierten sin embargo dos cambios de tipo formal.

El primero de ellos, es la regulación separada de la **presentación de la solicitud** y los requisitos de la misma, de tal forma que al regular **el lugar de presentación** no se hace mención alguna a los requisitos ni al idioma de la solicitud. Es decir lo que en la Ley 11/1986 era un solo artículo referido a los requisitos de presentación (apartados 1 – 3, art. 21) y al lugar de presentación (apartados 4 y 5, art. 21), pasa a estar regulado en dos artículos diversos en la Ley 24/2015 (art. 22 lugar, y art. 23 requisitos), por lo que se facilita la interpretación de los mismos.

El segundo de los cambios es la actualización de la denominación del Registro de la Propiedad Industrial, el cual en virtud de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, pasó a denominarse Oficina Española de Patentes y Marcas.

En virtud del art. 22 de la Ley 24/2015 la solicitud de patente, se podrá hacer de cuatro formas, mediante presentación en:

- a) La Oficina Española de Patentes y Marcas.
- b) El órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.
- c) Las Oficinas de Correos y representaciones diplomáticas y las Oficinas Consulares de España en el extranjero en virtud del art. 38. 4 de la LRJAP por remisión el art. 22.2 LP 24/2015.
- d) El registro electrónico de la OEPM<sup>3</sup> mediante presentación electrónica.

En cuanto a los requisitos de la solicitud, aparte de la ya mencionada regulación separada en el art. 23 de la Ley 24/2015, las modificaciones operadas tienen una notable relevancia. Para hacer una fácil identificación de las mismas, las trataré diferenciando entre modificaciones formales y modificaciones materiales.

Modificaciones de tipo formal:

El contenido de la solicitud de patente mantiene muy similar al de la Ley 11/1986, con la única salvedad en relación a la instancia. El art. 21.1.a) de la Ley del 86 establecía que la solicitud debía contener <<Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial>>. En cambio el nuevo tenor del art. 23.1.a) establece <<Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas>>. Es decir, se usa el término actualizado de la OEPM, y se dice que la instancia de solicitud (en lugar de la instancia a secas) deberá presentarse según el modelo oficial<sup>4</sup> (Ver Anexo nº1).

Otro cambio de tenor literal es el referido a los dibujos, el sub-apartado 1.d) del art. 23 de la nueva Ley establece adicionalmente que, en su caso, la solicitud de patente deberá contener <<las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente>>. De este modo, la Ley 24/2015 refleja explícitamente el

---

<sup>3</sup> Registro creado por la OEPM en 2010 en cumplimiento del art. 24.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, desarrollado en el título IV del Real Decreto 1671/2009.

<sup>4</sup> La instancia de solicitud que a fecha de 08/05/2016 aparece en la página oficial de la OEPM, claramente sigue siendo según el modelo oficial aplicable a la Ley 11/1986.

contenido de la Directiva 98/44/CE, cosa que la Ley 11/1986 incluía indirectamente a través del art. 25<sup>5</sup>, que establece la descripción de la invención.

Otra modificación de tipo formal es la ya mencionada separación de presentación y requisitos, por lo que en el apartado 3 del art. 23 de la Ley 24/2015 estará dedicado exclusivamente a los requisitos del idioma de la solicitud. Y la mención al pago de las tasas pasa a estar regulada en el apartado 4 del nuevo art. 23 (en lugar del tercer apartado que dedicaba la ley anterior).

Modificaciones de tipo material:

Consecuente con la supresión de los certificados de adición, se suprime la referencia a los certificados de adición del apartado 2 art. 21 Ley 11/1986, pues tal y como motiva el Preámbulo <<apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya 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 este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz>>. Por lo que ya no aparecerá la opción de marcarlos en la instancia de solicitud oficial de la OEPM (ver Anexo nº 1).

Reflejando igualmente el contenido de la Directiva 98/44/CE, se incorpora el apartado 2 del art. 23 Ley 24/2015, el cual, teniendo en cuenta el Convenio de Diversidad Biológica (Decisión 93/626/CEE del Consejo), establece que, 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 en el caso de que esos datos fuesen conocidos. Mencionar que esta expresión <<si estos datos fueran conocidos>>, quizás no ha sido la más acertada por parte del legislador, ya que al amparo de este desconocimiento se podría llegar a una situación de inaplicación de facto.

El párrafo concluye con una expresión derivada del considerando 27 de la Directiva 98/44/CE que reza: <<Esta información no prejuzgará la validez de la patente>>. Esto significa que la información relativa al origen geográfico de la materia biológica (sea el

---

<sup>5</sup> Artículo modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, para la incorporación al derecho español de la referida Directiva 98/44/CE.

objeto de la patente o sea utilizada por la invención) no supone en sí mismo ningún motivo en contra del examen de las solicitudes de patente, es decir los trámites de la concesión o validez de los derechos que se deriven de la patente expedida. Asimismo este apartado en su segundo párrafo incluye una referencia al Reglamento UE nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión; estableciendo que en los supuestos previstos por este reglamento <<la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada>>. Para saber el ámbito de aplicación de esta norma habrá que esperar a la regulación reglamentaria.

El párrafo concluye del mismo modo que el anterior <<La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente>>, es decir, la información que los usuarios de los recursos genéticos vienen obligados a conservar no supone en sí ningún motivo en contra de la concesión o validez de la patente.

Uno de los grandes cambios materiales que incorpora este art. 23.4 de la Ley 24/2015, es la obligación de realizar el **pago de la tasa por la realización del informe del estado de la técnica** (en adelante IET) (684,65 €), de manera conjunta con la solicitud de patente. En la Ley 11/1986, la tasa por la realización del informe de búsqueda se debía efectuar dentro del plazo de 15 meses desde la fecha de presentación en virtud del art. 33. 1 de la Ley 11/1986 o, si en el momento de efectuarse la notificación del art. 31.5 de la misma hubiesen transcurrido 15 meses, dentro del plazo de un mes desde la notificación (art. 33.2 Ley 11/986). Este pago de la tasa del IET está ligado a la supresión del procedimiento de concesión sin examen previo, del cual derivan una serie de problemas que serán comentados en el apartado nº 3 del presente trabajo.

En todo caso hay que resaltar que continúa siendo posible presentar una solicitud de patente sin efectuar el pago de ambas tasas a los solos efectos de obtener una fecha de presentación o prioridad, que podrá ser reivindicada en una posterior solicitud de patente española.

La **fecha de presentación de la solicitud de la patente** se regula en el nuevo art. 24 de la Ley 24/2015 el cual se asimila al texto aplicable para las patentes europeas, regla 40

del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, RECPE). La redacción de este artículo con respecto al análogo art. 22 de la Ley 11/1986 es bastante más extensa. Sin embargo, los requisitos para la obtención de una fecha de presentación<sup>6</sup>, han sido simplificados considerablemente. Veamos cuáles han sido las modificaciones formales:

En el sub-apartado 1.a) del art. 24 se modifica el término <<declaración>> de la Ley 11/1986, por el término <<indicación>> del art. 5 PLT. Lo cual significa que bastaría con señalar la casilla al respecto en la instancia de solicitud. En el sub-apartado 1.b) se añade la obligación de que la información sobre el solicitante sea útil para que la OEPM pueda <<identificar (al solicitante) y contactar con él>>. Lo cual en opinión de David Pellisé<sup>7</sup>, en caso de ser varios los solicitantes, al tratarse de un enfoque <<informalista>><sup>8</sup>, bastaría con poder identificar en este punto a uno de los solicitantes<sup>9</sup>.

Estas dos primeras modificaciones resultan superfluas, sin embargo, en el sub-apartado 1.c) se suprime, de acuerdo con lo dispuesto en el PLT, la exigencia de la Ley 11/1986 de incluir además de una descripción de la invención <<Una o varias reivindicaciones>>, a efectos de obtener una fecha de presentación, lo cual supone una importante modificación de carácter material. Esta letra c) concluye estableciendo la posibilidad de remisión a una solicitud presentada con anterioridad. Esto se hace con el fin de que la descripción adjuntada en la anterior sustituya la descripción de la invención de la nueva solicitud. Y dicho esto, conviene concluir que estos requisitos del art. 24.1 y no los del art. 23, parecen ser los requisitos mínimos necesarios para obtener una fecha de solicitud de patente<sup>10</sup>. Siendo estos:

- La indicación de que se solicita una patente.
- Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.

---

<sup>6</sup> Estos requisitos han sido armonizados con los del art. 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

<sup>7</sup> PELLISÉ, D., “Capítulo IX. Procedimiento de concesión y oposiciones y recursos”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), p. 204.

<sup>8</sup> El término “*informalista*” pese a no ser una palabra reconocida por la RAE, he decidido plasmarla tal como cita PELLISÉ, D., en el comentario, referenciado en la nota anterior.

<sup>9</sup> Del mismo modo que para las solicitudes de patente europea (Directrices de Examen OEP, Parte A, Cap. II- 7).

<sup>10</sup> PELLISÉ, D., “Capítulo IX. Procedimiento de concesión y oposiciones y recursos”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 204.

- La descripción de la invención, aunque no cumpla con los requisitos formales, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

No serán por tanto requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación:

- Las reivindicaciones, pues podrán ser subsanadas posteriormente.
- La indicación de los demás solicitantes de la invención en caso de ser varios.

El siguiente apartado establece que, a diferencia de como ocurría en la LP 11/1986, y solo a efectos de obtener una fecha de presentación, la solicitud podrá estar en cualquier idioma, la cual en el plazo que se establezca reglamentariamente, deberá ser anexionada en castellano.

En este precepto, al contrario de cómo ocurre en el art. 23.3 LP 2015, en caso de duda a la hora de considerar cuál es la versión auténtica, no se dice nada. Por lo que nos encontramos ante dos posibilidades: podría entenderse que la versión auténtica sería la versión en el idioma original<sup>11</sup>, como así hace la Convenio sobre la Patente Europea, firmado el 5 de octubre de 1973, en su art. 14. O por aplicación extensiva del art. 23.3 Ley 24/2015, podría considerarse auténtica la solicitud presentada en español. En todo caso, habrá que esperar a la publicación del Reglamento de Ejecución para ver si soluciona esta cuestión.

Los apartados 2 y 3 del art. 24 Ley 24/2015, sirven básicamente para facilitar el trabajo de la OEPM y para evitar riesgo de robo de titularidad.

Los arts. 25 y 26 de la Ley 24/2015 dedicados respectivamente a la **designación del inventor y a la unidad de invención** se mantienen inalterados con el mismo tenor que sus análogos arts. 23 y 24 de la Ley 11/1986.

El art. 27 de la Ley 24/2015 relativo a la **descripción de la invención** se mantiene casi inalterado, dado que este artículo fue ya modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, para la incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE. Las modificaciones operadas tienen como objeto reconducir la regulación al futuro reglamento. Vemos estas referencias al finalizar el primer párrafo del art. 27.2, << [...] sólo se considerará que la

---

<sup>11</sup> ARIAS SANZ, J., “Capítulo VIII. Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de la solicitud de patente”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 182.



descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente>> y en el sub-apartado 2.c) del mismo precepto, que a diferencia del análogo 2.c) del art. 25 Ley 11/1986, hace también una remisión al reglamento.

También se ha modificado sutilmente el tenor del sub-apartado 2.a) del art. 27 con objeto de aclarar la interpretación del mismo, queriendo dejar constancia de que tanto las condiciones de depósito de la materia biológica como la institución reconocida legalmente para recibir el depósito, deben ser acordes a lo establecido en el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest).

El art. 28 de la Ley 24/2015 relativo a las **reivindicaciones**, se mantiene por completo inalterado.

El nuevo art. 29 de la Ley 24/2015 relativo al **resumen de la invención**, suprime lo dispuesto en el análogo art. 27.2 de la Ley 11/1986. Este apartado establecía la posibilidad de que el resumen de la invención fuera modificado por el Registro de la Propiedad Industrial (actual OEPM) cuando lo estimara necesario para mejor información de terceros. Esta posibilidad ha sido eliminada en el nuevo tenor del art. 29, seguramente debido a la impertinencia de esta cuestión procedimental en el Capítulo I del Título V, ya que éste trata la presentación y requisitos de la solicitud de patente y no el procedimiento de tramitación, del cual se ocupa el Capítulo II del Título V<sup>12</sup>.

El art. 30 de la Ley 24/2015 relativo a la **prioridad**, ha sido modificado considerablemente con respecto a la ley anterior.

Veamos en qué medida.

Modificaciones del apartado 1 del art. 30 de la Ley 24/2015:

1º. Se modifica el pronombre <<Quien>> por <<Quienes>> contemplando de este modo la posibilidad de que sean varios los solicitantes para la patente prioritaria. Este

---

<sup>12</sup>ARIAS SANZ, J., “Capítulo VIII. Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de la solicitud de patente”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 187.

nuevo tenor choca con el carácter informalista que se dijo cabía interpretar del nuevo tenor del art. 24.1.b) de la nueva Ley<sup>13</sup>, el cual a efectos de obtener una fecha de presentación de la solicitud de patente dejaba ver que bastaría con poder identificar y contactar con uno de los solicitantes aun siendo varios.

2°. Se introduce el adjetivo <<primera>> a la expresión <<solicitud de patente>> para marcar la diferencia entre la primera solicitud (la que dotaría de prioridad) y la siguiente solicitud, la cual servirá para reivindicar el derecho de prioridad obtenido con la primera solicitud.

3°. Se suprime debido a la falta de uso, la posibilidad de presentar certificados de inventor como primera solicitud. Siendo por tanto solamente posible la presentación de: patente de invención, modelo de utilidad, y certificado de utilidad.

4°. Se añade, en armonía con lo dispuesto en el art. 87 de la Convención de la Patente Europea, la expresión <<o para>>, cuando dice << [...] una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad **en o para** alguno de los Estados [...] >>. La finalidad de esta inclusión es poder considerar como primera solicitud (prioritaria), no sólo aquella depositada en un determinado Estado, sino también aquella en la que se designa un Estado parte de CUP o del Acuerdo por el que se establece la OMC, mediante una solicitud internacional o regional (PCT, o Europea, por ejemplo).

5°. Se modifica, también en armonía con el art. 87 de la Convención de la Patente Europea y debido a la entrada en vigor del ADPIC, concretamente a causa del art. 70.8; el término <<país>> por el término <<Estado>>. Y en lugar de poner <<para la Protección de la Propiedad Industrial>> la nueva Ley más concretamente dice <<Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial>>.

6°. Se modifica en el mismo art. 30.1, <<gozarán [...] del derecho de prioridad>> por la expresión <<gozarán [...] de un derecho de prioridad>>, lo cual referencia mejor este derecho haciendo más fácil su interpretación pero no cambia nada en cuanto a su aplicación. Sin embargo, la nueva redacción señala directamente que este derecho de prioridad es de doce meses <<a partir de la fecha de presentación de dicha primera

---

<sup>13</sup> Ver nota a pie de página número 8, relativa al enfoque <<informalista>>.

solicitud, nacional o extranjera>>, cosa que la antigua redacción remitía al CUP, el cual solo permite prioridad externa.

Es por ello que el término *nacional* en la citada frase, novedad también del art. 30.1 Ley 24/2015, permite que una solicitud española reivindique prioridad de una solicitud española anterior, es decir, prioridad interna. Lo cual viene armonizado nuevamente con respecto al Convenio de la Patente Europea y con el Convenio PCT.

Los apartados 2 y 3 de este nuevo art. 30 han sido levemente modificados. El apartado 2 sustituye el término país por el término Estado, y la referencia concreta al Convenio de París en lugar de Convenio de la Unión.

El apartado 3 en cambio sólo ha sido modificado en cuanto a la referencia de los artículos que señalan las fechas de presentación, por el hecho de haber cambiado la numeración de los mismos, concretamente se cambia el 145 por el 139. La referencia al art. 109 desaparece, ya que los certificados o patentes de adición han sido eliminados en la nueva Ley.

El art. 31 de la Ley 24/2015 relativo a la **reivindicación de la prioridad** (para la solicitud de una patente española) ha sufrido alguna modificación con respecto a su análogo artículo 29 de la Ley 11/1986.

En el apartado 1 del art. 31, vemos una única modificación, pero que sin embargo podría dar lugar a bastantes controversias a la hora de aplicarlo. Esta es la sustitución del término <<castellano>> por el término <<español>>. No me acaba de quedar claro si se trata de un error o una modificación a propósito, pues si analizamos la Ley 11/1986 en ningún momento hace referencia al término <<español>>, y la propia Ley 24/2015, en sus arts. 23.3 y 24.3, establece como idioma en el que deben presentarse los correspondientes documentos en <<castellano>>. Sea cual sea la intención del legislador, esta modificación traerá consigo problemas dado que las lenguas oficiales en España no es solo el castellano sino también, al menos, el catalán, euskera y el gallego.

El apartado 2 del art. 31, implica una adición al antiguo art. 29, que siguiendo con el criterio de la Convención de la Patente Europea 2000 (art. 88 y regla 53), da la posibilidad de evitar un trámite innecesario, no presentando la copia de la solicitud anterior ni su traducción cuando la reivindicación de la prioridad no se considere

relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o ésta ya esté en poder de la OEPM.

El apartado 3 del art. 31, a penas varia con respecto al art. 29.2 de la antigua Ley, la modificación viene en línea formal, se sustituye la expresión << Estados diversos >>, por <<Estados diferentes>>.

Los apartados 4 y 5 del art. 31 no ha sido modificado con respecto a sus análogos apartados 3 y 4 del art. 29 de la Ley 11/1986.

Se introduce sin embargo un nuevo apartado en este art. 31, el cual establece que <<la reivindicación de la prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente>>. Obligación que en la Ley 11/1986 no se incluía explícitamente sino que este pago quedaba indirectamente determinado en el Anexo que establece la cuantía de las tasas.

## **2.2. Capítulo II: Procedimiento de concesión (arts. 32 – 42):**

Como ya se ha adelantado, la Ley 24/2015 opta por un único sistema de concesión de patentes, el cual establece la obligación de realizar el examen previo de requisitos sustantivos (novedad y actividad inventiva), lo que correspondientemente implica el pago de las tasas de solicitud de patente (110, 38 €) e IET, para la búsqueda de anterioridades (684, 65€).

La reforma del Capítulo II, relativo al procedimiento de concesión, supone la mayor modificación operada por la Ley 24/2015<sup>14</sup>, y sin duda, un tremendo cambio en el sistema de Patentes español, ya que supone la eliminación del llamado régimen opcional<sup>15</sup> de concesión de patentes que ofrecía el antiguo texto de la Ley de Patentes.

Veamos en qué consistía este régimen opcional.

La Ley 11/1986 establece dos vías para obtener la concesión de una patente de invención. La vía del Capítulo II <<Procedimiento general de concesión>>, y la vía de Capítulo III <<Procedimiento de concesión con examen previo>>.

---

<sup>14</sup> En el apartado III, 3 del presente trabajo (pg. 34) se realiza una valoración de la adopción de este sistema.

<sup>15</sup> Introducido por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

El procedimiento general de concesión que a grandes rasgos consistía en un procedimiento en el cual no se realizaba el examen de los requisitos sustantivos de patentabilidad, es decir, previamente a la concesión de la patente no se analiza la suficiencia de la descripción (art. 31.1 Ley 11/1986), la novedad ni la actividad inventiva del objeto de la patente (art. 31.2 Ley 11/1986). A modo de esquema, los únicos exámenes que se realizaban para su concesión eran:

- El examen preliminar para el establecimiento de la fecha de solicitud, conforme al art. 22.1 Ley 11/1986. Con el pago de la correspondiente tasa.
- El examen de los requisitos formales, conforme a los arts. 21, 23, 24, 26.
- Examen sobre los requisitos sustantivos de patentabilidad del Título segundo, a excepción de la novedad<sup>16</sup> y la actividad inventiva (art. 31.2 Ley 11/1986).
- El IET, para la búsqueda de anterioridades (art. 31.5 Ley 11/1986).

El nuevo sistema de la Ley 24/2015 ofrece una única opción a la concesión, de ahí que en el nuevo Título V, haga una exclusiva referencia al <<Procedimiento de concesión>> en el Capítulo II, a diferencia de la antigua Ley que lo distribuía en dos.

Veamos cuál ha sido el resultado del Capítulo II del Título V de la Ley 24/2015:

Antes de comenzar el análisis de este capítulo hay que mencionar que, debido a la amplitud de la reforma, he entendido más conveniente realizar un cambio en la metodología de exposición, pasando de un análisis sistemático comparativo de las diferencias entre la Ley 11/1986 y la Ley 24/2015, a un análisis de lo establecido en el Capítulo II del Título V de la Ley 24/2015, puntualizando las modificaciones más relevantes.

Dada la eliminación del llamado <<Procedimiento general de concesión>> del Capítulo II del Título V de la Ley 11/1986, las normas relativas a los trámites generales, y las normas específicas del procedimiento con examen previo del Capítulo III de la misma norma, pasan a estar ahora reguladas conjuntamente en el Capítulo II del Título V de la Ley 24/2015.

---

<sup>16</sup> Si la falta de novedad es manifiesta y notoria dice el art. 31.2 LP 11/1986, que el Registro de la Propiedad Industrial denegará la solicitud previa audiencia al interesado.

El art. 32 de la nueva Ley de Patentes, relativo a **la recepción de la solicitud y remisión a la OEPM**, supone una novedad respecto a la anterior Ley de Patentes. Conviene comentar sin embargo, que se ajusta a la praxis que ha venido imperando en la OEPM al amparo del Real Decreto 441/1994, posteriormente sustituido por el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de Propiedad Industrial.

El apartado 1 del art. 32 impone al órgano competente para recibir la solicitud dos obligaciones:

- La obligación de hacer constar, el día, la hora y el minuto de su presentación. Y el número de registro de la solicitud.
- La obligación de expedir un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada.

Por otro lado, el apartado 2, establece que en caso de que el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma, éste deberá remitir a la OEPM la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción. Y añade el precepto <<el incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante>>.

Analicemos las consecuencias de estas medidas:

La obligación de hacer constar, el día, la hora y el minuto de presentación de la solicitud, protege sin duda el derecho del solicitante con respecto a terceros que puedan tratar de solicitar ese mismo día. Sin embargo, con respecto a solicitudes materialmente relacionadas que el solicitante desee presentar simultáneamente, puede dar problemas, pues se vería perjudicada la novedad de sus propias solicitudes. Por ello, sería adecuado que el futuro reglamento estableciese un mecanismo que considerase este posible conflicto, y tratase de poner solución<sup>17</sup>.

Convendría igualmente que el reglamento regulase dos cuestiones más, que la Ley no menciona: los plazos que el órgano competente de la recepción tiene para emitir y entregar al solicitante el recibo acreditativo o copia sellada de la documentación

---

<sup>17</sup> Ver nota a pie de página nº 40.

presentada; así como que los datos de hora y minuto de presentación deberán precisarse en el justificante de presentación, lo cual parece razonable que así sea.

El artículo 33 de la Ley 24/2015, relativo al **establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite**, sería el análogo del art. 30 de la Ley 11/1986, el cual establecía un plazo de 8 días tras la recepción de la solicitud para que el Registro de la Propiedad Industrial denegara (sin posibilidad de subsanar), y notificara al interesado, las solicitudes que, o bien no cumplieran los requisitos formales del art. 22.1 para obtener una fecha de presentación o bien no se hubiera abonado la tasa de solicitud.

El nuevo tenor del art. 33, mucho más extenso que el del mencionado art. 30, incluye algunos cambios significativos, veamos cuáles son:

El apartado 1, siguiendo con el criterio establecido en el Real Decreto 441/94, de 11 de marzo, amplía el plazo de 8 a 10 días. Y no solo contempla la posibilidad de denegar la solicitud, sino que establece que la OEPM <<comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34>><sup>18</sup>. Y es al final del apartado 2 donde se establece la posibilidad de denegación.

En caso de faltar alguno de los requisitos del art. 24.1 de la nueva Ley de Patentes<sup>19</sup>, estos se notificarán al interesado dando, a diferencia del tenor anterior, la posibilidad de subsanar en el plazo que establezca el futuro reglamento. En caso de necesidad de subsanar la fecha de presentación será la del momento en que la OEPM reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. No está demás añadir que a este respecto la Instrucción de la OEPM aplicativa del PLT, fechada el 13 de octubre de 2013, establece esta misma solución. Como se ha adelantado, el apartado 2 finaliza diciendo que si estos defectos no son subsanados en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

El apartado 3 por otra parte, matiza que en caso de impago, total o parcial, de las tasas (de solicitud y la tasa por realización del IET)<sup>20</sup> se notificará al solicitante para que pague, nuevamente en el plazo que dé el futuro reglamento. La opción más probable es

---

<sup>18</sup> Artículo 33.1 Ley 24/2015.

<sup>19</sup> Véase la interpretación de PELLISÉ que se da en la conclusión realizada sobre el art. 24, en las páginas 15 y 16 del presente trabajo.

<sup>20</sup> La exigencia del pago conjunto de estas tasas es novedad de la Ley 24/2015.

que este plazo sea el mismo al previsto para la subsanación de las deficiencias formales de la solicitud. Si transcurrido este plazo, el pago no se ha efectuado en su totalidad, la solicitud se considerará desistida.

A este respecto me gustaría hacer una apreciación sobre la interpretación del desistimiento. El art. 90.1 de la LRJPAC (sección 3ª del capítulo IV del título VII) establece que: <<Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos>>. Es decir, desistimiento y renuncia se encuentran conjuntamente regulados. Ambas figuras comparten la mayor parte de los requisitos pero la distinción principal entre ellas reside en los efectos de las mismas. Susana Urbano Gómez<sup>21</sup> señala dos tipos de efectos derivados de estas figuras: un efecto <<instantáneo>> y un efecto <<a posteriori>>.

El efecto <<instantáneo>> es idéntico en ambos casos porque las dos figuras son finalizadoras del procedimiento y, tras la reforma efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se modifica la LRJAP, la Administración está obligada a dictar y notificar una resolución que así lo declare<sup>22</sup>. Sin embargo, con respecto al efecto <<a posteriori>> es donde difieren. El desistimiento viene referido a una solicitud, y la renuncia a un derecho material que se está ejercitando. La principal diferencia entre ambos es que, <<si existe renuncia al derecho éste no puede en el futuro ejercitarse, o sea, no puede existir un nuevo procedimiento sobre el mismo derecho pero si existe desistimiento no se impide que con posterioridad se plantee nuevamente otra petición sobre el mismo derecho en tanto subsista éste, claro está>><sup>23</sup>.

Queda por tanto en duda si sería posible presentar una nueva solicitud sobre el mismo objeto, sin prejuzgar la novedad de la invención, y que además, dada la regulación separada que hace la nueva Ley de Patentes de los defectos formales e impago de tasas

---

<sup>21</sup> URBANO GOMEZ, S., “Comentarios sobre el desistimiento como forma de terminación anormal del procedimiento administrativo: especial consideración al desistimiento en el recurso de reposición”, en *Noticias Jurídicas*, 01/10/2010, visitado el 16/05/2016.

<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4578-comentarios-sobre-el-desistimiento-como-forma-de-terminacion-anomal-del-procedimiento-administrativo-especial-consideracion-al-desistimiento-en-el-recurso-de-reposicion/>

<sup>22</sup> Véase art. 42.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

<sup>23</sup> URBANO GOMEZ, S., “Comentarios sobre el desistimiento como forma de terminación anormal del procedimiento administrativo: especial consideración al desistimiento en el recurso de reposición”, en *Noticias Jurídicas*, 01/10/2010, visitado el 16/05/2016.

<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4578-comentarios-sobre-el-desistimiento-como-forma-de-terminacion-anomal-del-procedimiento-administrativo-especial-consideracion-al-desistimiento-en-el-recurso-de-reposicion/>



(a diferencia del art. 30 de la Ley 11/1986, que los regulaba conjuntamente), esta nueva solicitud conservaría la fecha de presentación de la anterior solicitud (en caso de que la primera cumpliera con los requisitos formales esenciales). La interpretación es posible, pues nada se dice en el apartado 3 del art. 33 Ley 24/2015, acerca de la fecha de presentación resultante en caso de subsanación por impago de tasas.

En este caso<sup>24</sup>, sería también posible reivindicar prioridad, sin liquidar tasas, pues en virtud del art. 4 del CUP, el derecho de prioridad se reconoce <<a todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud>>. Dada la confusión de esta interpretación sería aconsejable que el futuro reglamento de ejecución, al cual remite el apartado 4 del art. 33 Ley 24/2015, tratase esta cuestión.

El art. 34 de la Ley 24/2015, relativo las **patentes de interés para la defensa nacional**, en razón al objeto de este trabajo, no será analizado de modo exhaustivo<sup>25</sup>. Únicamente conviene señalar que supone una novedad en cuanto al lugar que ocupa en el Capítulo II Título V de la Ley 24/2015. Configurándose como uno de los trámites generales del procedimiento de concesión. Señalar también que la Ley 11/1986 incluía un contenido muy similar en el art. 119 apartados 2 y 3, del rebautizado Título XI <<Patentes de interés para la defensa nacional>> que sería el análogo del Título XII <<Patentes secretas>> de la Ley 11/1986.

El art. 35 de la Ley 24/2015, relativo al **examen de oficio**, sería el equivalente al art. 31 de la Ley 11/1986, con una serie de matizaciones propias de este <<procedimiento general>>, relativas a unos requisitos formales más flexibles y la inobservancia de los requisitos sustantivos de novedad y actividad inventiva, que ya se han comentado.

El apartado 1.a) establece que, admitida a trámite la solicitud, la OEPM verificará 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 esta Ley>>, es decir, que por razón de la materia o bien no tenga la consideración de invención o bien esté prohibida su protección. Resulta interesante mencionar que esta disposición, es original del

---

<sup>24</sup> PELLISÉ, D., “Capítulo IX. Procedimiento de concesión y oposiciones y recursos”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 204.

<sup>25</sup> Para un riguroso análisis de las mismas puede consultarse MARCO ARCALÁ, L.A., “Capítulo XXI. Patentes de interés para la defensa nacional”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, pp. 501-534.

legislador español, pues en el procedimiento para las patentes europeas ante la OEP no encontramos ningún artículo similar.

El apartado 1.b), establece los únicos aspectos formales a examinar por la OEPM en este examen de oficio, limitándose a indicar que deberá verificar si se cumplen <<los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso>>. Y continúa remitiendo al reglamento <<así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud>>.

Estos defectos formales no suspenderán la realización del IET a menos que sean de tal naturaleza que impidan su realización.

El apartado 3 de este art. 35, establece que la OEPM deberá dar al interesado la posibilidad de formular sus alegaciones o subsanar los defectos, nuevamente en el plazo que establezca el futuro reglamento. El cual, posiblemente sea de dos meses<sup>26</sup>, dado que así es en el art. 42.3 del reglamento de ejecución de la Ley 11/1986<sup>27</sup> y en la regla 58 RECPE para el procedimiento de la patente europea.

Transcurrido el plazo sin haber sido subsanados los defectos, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

El art. 36 de la Ley 24/2015, relativo a la **emisión del informe sobre el estado de la técnica (IET) y de la opinión escrita**, supone también una redacción novedosa que hace que el procedimiento de concesión en la nueva Ley sea sustancialmente diverso.

En el art. 31.5 de la Ley 11/1986 se establecía que Registro de la Propiedad Industrial, después de comprobar que no hay defectos comunicaría al interesado para que éste pidiera la realización del IET, solicitud que debía hacerse dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de patente, abonando la tasa establecida al efecto.

---

<sup>26</sup> PELLISÉ, D., “Capítulo IX. Procedimiento de concesión y oposiciones y recursos”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 208.

<sup>27</sup> Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

El nuevo precepto, adopta la forma establecida para el procedimiento de la patente europea (art. 92 CPE), estableciendo que la OEPM emitirá <<un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas>>, en la forma que disponga el futuro reglamento. El apartado concluye diciendo que ambos serán trasladados al solicitante.

El apartado 2 del mismo precepto, se limita en concretar en qué consistirá el IET, remitiéndose al art. 6.2 de la misma Ley, referido a la exigencia de novedad, que se considera satisfecha cuando la invención <<no está comprendida en el estado de la técnica>>. Conviene en este punto mencionar que tanto el requisito de la novedad como el de la altura inventiva, son los considerados “requisitos comparativos de la patentabilidad<sup>28</sup>”, porque para determinar si existen se debe establecer una comparación, entre la invención, tal y como se describe y reivindica en la solicitud de patente, y aquello que ha sido accesible al público hasta la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina de Patentes, esto es, el estado de la técnica.

Para ver si concurre el requisito de la novedad se debe comparar la invención para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Y para juzgar la actividad inventiva se toma en consideración el conjunto de todos los conocimientos y reglas técnicas incluidos dentro del estado de la técnica y la capacidad que un técnico medio tiene de relacionar los esos conocimientos.

Es justamente esta comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir, el resultado de la búsqueda llevada a cabo por el examinador, lo que se reflejará en el IET, el cual se realiza a nivel mundial, pues como se dispone en el art. 6.2 de la Ley 24/2015, se tiene en cuenta lo comprendido en el estado de la técnica <<en España o en el extranjero>>. Hay que tener en cuenta que la información contenida en el IET no es vinculante ni produce efectos jurídicos, sin embargo permite estimar la validez real de la patente, es objetiva y accesible a cualquier tercero. De tal modo que estos terceros no

---

<sup>28</sup> BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Edición 16ª, Thompson Reuters Aranzadi, 2015., p. 473.

tendrán necesariamente que destinar recursos propios para realizar dicha búsqueda<sup>29</sup>, pudiendo valorar prematuramente las posibles líneas de desarrollo de una invención que pretendan patentar o incluso si les interesa o no seguir con un proyecto que estén desarrollando.

El apartado 3 del art. 36 Ley 24/2015 armonizado con el art. 63 del RECPE, que viene a corresponder con el art. 35 de la Ley 11/1986, prevé que en caso de que la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la OEPM notificará al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos, con la posibilidad de modificar las reivindicaciones, en el plazo que reglamentariamente se establezca. Sin embargo, si no se da contestación en este plazo, o no se aclaran los defectos señalados, el IET consistirá en una búsqueda parcial, y si esto no fuere posible la solicitud será denegada, y notificada como tal.

El apartado 4 del mismo art. 36, relativo al requisito de la necesidad de unidad de invención, pese a estar contenido en el art. 24 de la Ley 11/1986 (análogo del art. 26 de la Ley 24/2015), se presenta como novedad formal con respecto a la anterior Ley de Patentes. Establece que, la ausencia de la misma llevará consigo la obligación de dividir la solicitud o pagar tasas adicionales. Si no se cumple con esta obligación el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes. El precepto finaliza estableciendo que las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la OEPM en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, no serán objeto del IET ni de la opinión escrita.

El art. 37 de la Ley 24/2015, relativo a **la publicación de la solicitud y del IET**, mantiene el mismo plazo de 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, que establecía el art. 32.1 de la

---

<sup>29</sup> FORO DE INNOVACIÓN Y PATENTES de la OEPM “Examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes: ventajas e inconvenientes”. Pg 10. Ver en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)

Ley 11/1986<sup>30</sup>, como momento a partir del cual se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» (en adelante BOPI), la solicitud con los correspondientes documentos que se deban adjuntar según la Ley y el reglamento, y el IET (apartado 4, art. 37). No se publicará sin embargo la opinión escrita.

Los requisitos que establece el apartado 1 del art. 37 de la nueva Ley de Patentes son los siguientes:

- Haber superado el examen de oficio.
- No haber sido denegada ni se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación (apartado 3 del art. 37).

No obstante el solicitante podrá pedir que la solicitud se publique antes de estos 18 meses (art. 37.2 Ley 24/2015).

El art. 38 de la Ley 24/2015, relativo a **las observaciones de terceros**, muy similar en su redacción a lo dispuesto en el art. 115 CPE, establece de modo diverso a como ocurría en la Ley 11/1986, que estas observaciones sobre la patentabilidad de la invención podrán ser formulados por cualquier persona después de la publicación de la solicitud, sin que éstas interrumpan su tramitación. La Ley del 86, preveía que el momento de realizar estas observaciones era antes de la concesión de la patente, dos meses después de la publicación del IET (arts. 30 y 31.1 Real Decreto 2245/1986).

El art. 39 de la Ley 24/2015, relativo al **examen sustantivo**, establece que deberá ser el solicitante, quien formule la petición de realización del examen sustantivo, el cual consistirá en analizar si la solicitud de patente y el objeto de la misma cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad que establece la Ley.

El plazo de dicha petición va desde la publicación del IET hasta los tres meses siguientes (apartado 2). Si transcurrido el plazo no se realiza esta petición, la solicitud se considerará retirada (apartado 4). Hay que mencionar que no se considerará realizada la petición de examen hasta que se haya liquidado la tasa correspondiente, que asciende a

---

<sup>30</sup> Concordando con el art. 21 del PCT.

389,77€. Si sumamos tasa de solicitud + tasa del IET + tasa del examen sustantivo, llevamos un total de 1184,8 € liquidados en concepto de tasas antes de la concesión<sup>31</sup>.

El apartado 3 art. 39 otorga al solicitante la posibilidad de presentar junto con la petición de examen sustantivo observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros. Y de modificar, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48, relativo a las modificaciones.

El art. 40 de la Ley 24/2015, relativo a **la tramitación y resolución** adopta una fórmula sencilla: la patente será concedida si del examen sustantivo no se revela la falta de ningún requisito que lo impida. Y en caso de detectarse algún defecto, se comunicará y dará un plazo al solicitante para que, si lo estima oportuno, modifique las reivindicaciones. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas la patente deberá ser denegada. Formuladas las alegaciones del solicitante, reza el apartado 3, la OEPM resolverá.

Sin embargo, el apartado 4, establece que si una vez recibida la contestación del solicitante la OEPM considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se darán <<nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente>>. Pero, ¿Cuántas veces puedes estar corrigiendo la solicitud? Habrá que esperar al reglamento.

Lo más acertado sería establecer un criterio que permitiera al solicitante corregir cuantas veces quisiera la solicitud, siempre que estos intentos fuesen encaminados a superar las objeciones formuladas por la OEPM. En cuanto a las alegaciones el criterio debería ser permisivo siempre que estas estuviesen pertinentemente fundadas.

El art. 41 de la Ley 24/2015, relativo al **anuncio de la concesión y publicación de la patente**, sería análogo al apartado 1 del art. 37 de la Ley 11/1986. El precepto establece que habrá de poner a disposición del público los documentos obrantes en el expediente, los cuales, tal y como expone el Informe AIPPI sobre la Cuestión Q229 relativa al <<Uso del historial de tramitación en los procedimientos post- concesión de

---

<sup>31</sup> Véase el Anexo de la Ley 24/2015.

patente>>><sup>32</sup>, son de vital importancia para determinar el alcance de protección de la patente, especialmente en los litigios sobre violación de patente.

El art. 42 de la Ley 24/2015, relativo a la **edición del folleto de la patente**, establece que para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá:

- El texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido;
- La referencia del BOPI que permita acceder al anuncio de la concesión;
- La advertencia de que la patente se concede 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.

Además de este contenido, por disposición del art. 37.3 Ley 11/1986, en el anuncio de la concesión, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», se deberán incluir:

- El número y fecha de la solicitud;
- El número y fecha de publicación de la solicitud y del IET;
- La fecha de concesión;
- Los datos sobre el titular, el invento, y de su representante;
- El título y el resumen de la invención;
- Las clases internacionales en que se encuadra la invención patentada.

### **2.3. Capítulo III: Oposiciones y recursos (arts. 43 – 44):**

El art. 43 de la Ley 24/2015, relativo a las **oposiciones**, supone una de las mayores modificaciones en cuanto a las fases del procedimiento de concesión al establecer que el trámite de oposición se realizará dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI. Plazo relativamente menor a los nueve meses, establecidos en el art. 99 del CPE.

---

<sup>32</sup> Informe accesible en el enlace <https://www.aippi.org/download/committees/229/GR229spain.pdf>

Los motivos de oposición, coinciden con los del art. 100 de la CPE, y pueden ser los siguientes:

- La falta de alguno de los requisitos de patentabilidad en la invención;
- La falta de claridad o integridad en la descripción, de tal manera que un experto no pueda ejecutar la invención;
- El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

El apartado 2 del art. 43, establece que esta oposición deberá ser dirigida a la OEPM en escrito motivado y junto con los correspondientes documentos de prueba, previo pago de la tasa (43.27 €)<sup>33</sup>.

Una vez admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. Posteriormente dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, según disponga el reglamento.

Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la OEPM resolverá estimando o desestimando las oposiciones, con las particularidades que la Ley dispone. Dicha resolución será publicada en el BOPI, haciendo mención de las eventuales modificaciones introducidas en la patente.

El art. 44 de la Ley 24/2015, relativo a **los recursos**, establece la posibilidad de presentar recurso de alzada contra la resolución de la OEPM por la que se resuelva el procedimiento de oposición.

Los legitimados activos serán:

- Aquellos que hayan sido parte en el procedimiento de oposición y haya sido desestimada su oposición.
- El solicitante de una patente contra la resolución denegatoria de la solicitud.

---

<sup>33</sup> Anexo Ley 24/2015.



El apartado 3 en la fase de recurso ofrece al titular de la patente la posibilidad de modificar la solicitud, teniendo en cuenta los límites del art. 48, relativo a las modificaciones.

El art. 54 de la Ley 24/2015, regula la posibilidad de interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

#### **2.4. Síntesis de la reforma de los Capítulos I a III de la Ley 24/2015:**

A la vista de todo lo expuesto, se puede apreciar que las diferencias entre el nuevo procedimiento con examen previo del Cap. II y el antiguo procedimiento del Cap. III, son tantísimas. Sin embargo a modo de síntesis, las reformas más relevantes radican en dos grandes puntos:

1°. El nuevo procedimiento integra la realización del IET dentro de la fase de examen de requisitos formales, trámite que en la anterior redacción se realizaba con posterioridad.

2°. Las oposiciones de terceros se realizan después de la concesión de la patente, a diferencia de la antigua Ley donde se realizaban antes del examen de requisitos sustantivos y por supuesto antes de la concesión.

A modo esquemático los procedimientos transcurrirían de la siguiente manera:

| <b>Procedimiento Cap. III Ley 11/1986:</b> | <b>Procedimiento Cap. II Ley 24/2015:</b>   |
|--|---|
| Solicitud                                  | Solicitud   |
| Examen preliminar fecha de solicitud       | Examen preliminar fecha de solicitud  |
| Examen requisitos formales                 | Examen requisitos formales e Informe sobre el Estado de la Técnica ( <b>1ª diferencia</b> ) |
| Informe sobre el Estado de la Técnica      | Examen requisitos sustantivos   |
| Oposición de terceros                      | Denegación/Concesión  |
| Examen de requisitos sustantivos           | Oposición de terceros ( <b>2ª diferencia</b> )  |
| Denegación/Concesión                       |   |

### 3. VALORACION DEL SISTEMA ÚNICO DE EXAMEN PREVIO:

El objeto de este apartado consiste en emitir una opinión favorable o desfavorable sobre la adopción del sistema de examen previo como único procedimiento de concesión. Para ello, dividiremos el razonamiento en tres puntos:

1º. Exponer la tendencia de los solicitantes españoles según las estadísticas de la OEPM;

2º. Exponer las ventajas e inconvenientes de la adopción de este sistema;

3º. Realizar hipótesis sobre la posible tendencia en el futuro de los solicitantes españoles y las consecuencias que se deriven.

De acuerdo a lo expuesto, se concluirá si ha sido o no una buena opción legislativa.

#### 3.1. Tendencia de los solicitantes españoles con el sistema opcional:

Teniendo en cuenta el sistema opcional todavía vigente, empecemos por analizar la tendencia de los solicitantes españoles de acuerdo a los datos estadísticos de la OEPM<sup>34</sup>.

|  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | %    |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>CONCESIONES<br/>PROCEDIMIENTO<br/>GENERAL</b> | 2.403 | 2.433 | 2.348 | 2.604 | 2.771 | 2.028 | 83.7 |
| <b>CONCESION<br/>EXAMEN PREVIO</b>               | 266   | 286   | 305   | 289   | 330   | 395   | 16.3 |
| <b>TOTAL</b>                                     | 2.507 | 2.669 | 2.719 | 2.653 | 2.893 | 2.423 |      |

A la vista de estas estadísticas está claro que el procedimiento general es el preferido por los solicitantes, lo cual tiene lógica considerando que una patente, aun sin examen, que asegure su validez, tiene una serie de ventajas jurídicas, económicas o comerciales que sitúa a su titular en una posición privilegiada con respecto a la competencia. Sin embargo, hablando en términos de intereses generales, podríamos decir que este

<sup>34</sup> Base de datos estadísticos OEPMESTAD. Búsqueda: 2. Patentes Vía Nacional: 2. Concesiones de Patentes, según el procedimiento utilizado desde 2010 hasta 2015. Ver en: <http://consultas2.oepm.es/ipstat/faces/IpsBusqueda.xhtml>

procedimiento no ha cumplido plenamente la función de promover las invenciones<sup>35</sup>, ya que debido a la baja exigencia de sus requisitos, llega a reconocer protección a invenciones que realmente no suponen una innovación, lo que en consecuencia desincentiva el fomento del I+D en nuestro país.

La nueva Ley 24/2015 supone una reforma que da la vuelta al sistema de patentes establecido, lo cual no deja de ser arriesgado por el enorme contraste que supone, sin embargo puede no haber sido un mal remedio. Veamos las ventajas e inconvenientes que presenta esta reforma en el procedimiento de concesión.

### **3.2. Ventajas e inconvenientes del sistema único de examen previo:**

Hagamos una enumeración de las ventajas e inconvenientes del sistema único de examen previo, según el informe del Foro de innovación y patentes.

#### **Ventajas:**

1ª. El hecho de tener un sistema que dé lugar a un único tipo de patentes es en sí mismo algo positivo, pues otorga mayor seguridad jurídica al concepto de patente.

2ª. Mayor homogeneidad entre nuestro sistema y las posturas de las principales organizaciones internacionales en las que España se integra y a algunas de las posiciones de los países de nuestro entorno, evitando la particular situación de sistema opcional de examen.

3ª. Se podría considerar que las patentes tienen una mayor presunción de validez debido al examen sobre su novedad y actividad inventiva que deben pasar.

4ª. Reducción del número de solicitudes presentadas sin fines comerciales, como por ejemplo las presentadas por los profesores de universidad o por instituciones públicas, que se presentan a coste cero y que persiguen únicamente el tener el mayor número posible de patentes presentadas y concedidas a efectos únicamente de número de publicaciones para currículum, sin valoración industrial. Pues a menudo los solicitantes

---

<sup>35</sup> FORO DE INNOVACIÓN Y PATENTES, “*Informe sobre el examen de fondo*”. Cit p. 6

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)

españoles, acuden al procedimiento general simplemente como tanteo, de coste limitado, para posteriormente decidir si solicitan la patente europea dentro del año de prioridad unionista, en cuyo caso abandonan la patente nacional, aun designando posteriormente a España como territorio protegido<sup>36</sup>.

### **Inconvenientes:**

1º. Incremento en el coste del procedimiento único con respecto al procedimiento general dado el coste del examen de requisitos sustantivos. De hecho, el coste adicional que supondría para el solicitante las tasas de examen y los honorarios de los agentes, acercaría los costes de una solicitud española a una europea, por lo que la española resultaría menos atractiva.

2º. Prolongación en el tiempo de tramitación de las patentes, lo que supone mayor inseguridad jurídica y un retraso en la posibilidad de ejercitar el derecho de exclusiva frente a posibles infractores, pues solo se puede ejercitar una vez concedida la patente.

3º. Mayor carga de trabajo para la OEPM, pues la búsqueda de anterioridades implica la dedicación de más recursos y la formación de más personal a fin de mantener la calidad y el ritmo en la tramitación de patentes en unos plazos razonables. Esto conlleva un importante riesgo de retraso, que podría llegar a ser uno de los mayores inconvenientes de la reforma.

4º. Menor flexibilidad del procedimiento en cuanto a los requisitos de concesión, lo que supone una mayor dificultad de acceso al procedimiento y un aumento de los costes, lo cual teniendo en cuenta que el 37 % de las solicitudes en 2008, fueron presentadas por particulares supone una desconsideración al tipo de innovador al que se dirige el sistema.

5º. El principal inconveniente, según el Foro de innovación y patentes, sería el de la duplicidad de exámenes. Según la opinión de algunos de los expertos participantes en el Grupo de Trabajo del Foro de innovación y Patentes de la OEPM, la realización de un examen sustantivo en la solicitud nacional sería redundante, ya que si se solicita la solicitud prioritaria española pero se extiende vía patente europea habría una diversidad

---

<sup>36</sup> Informe del Grupo AIPPI *Cit.*, p 4. Ver en:  
<https://www.aippi.org/enews/2013/edition33/images/Informe.pdf>

de exámenes que pueden ser reiterativos y encarecen los costes de la patente. Lo cual previsiblemente podría traer consigo un comportamiento por parte de los solicitantes no deseable, que analizaremos en el siguiente punto.

En síntesis podríamos decir que los inconvenientes del sistema único son: el incremento de costes, el prolongamiento de plazos y la duplicidad de exámenes, lo que implicaría un desinterés en solicitar primero una patente española si posteriormente se quiere reivindicar un derecho de prioridad.

### **3.3. Previsiones de comportamiento de los solicitantes y sus consecuencias:**

Si bien es cierto que la adopción del sistema de examen previo dificulta la concesión de patentes al establecer unos requisitos más exigentes que los del procedimiento general, también es cierto que la patente finalmente concedida ofrece mayor presunción de validez, y si la búsqueda de anterioridades ha sido exhaustiva no debería ser fácil atacarla alegando la violación de otro derecho de exclusiva. Además, al tratarse del único medio de concesión de patentes, podríamos esbozar tres hipótesis sobre el comportamiento de los innovadores españoles:

Una primera hipótesis sería la realizada por el Foro de innovación y patentes de la OEPM<sup>37</sup>, que presumía que <<La obligatoriedad del examen no debería afectar al número de solicitudes (de patentes en general), que es de unas 3.000-3.600 al año, que corresponde en su gran mayoría a solicitantes residentes>>, <<entre los cuales>> añade el Foro <<el 13% son universidades, que no pagan ninguna tasa, y el 8% son el CSIC y otros OPIS. El número de concesiones sí que se vería afectado negativamente por este proceso>>. Hay que tener en cuenta que esta última afirmación fue realizada antes de la publicación de la Ley 24/2015, cuando en efecto por disposición del art. 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades estaban exentas del pago de las tasas de solicitud y mantenimiento. Sin embargo, ahora se debe contextualizar, e incluso mencionar que esta apreciación pudo haber motivado la regulación actual. Téngase en cuenta que, <<a partir de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, esta exención desaparece y las Universidades públicas solo tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la

---

<sup>37</sup> FORO DE INNOVACIÓN Y PATENTES, “Informe sobre el examen de fondo”. Cit., p. 17. Ver en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)

obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en la misma. Ahora bien, la bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo en que debe realizar la obligación de explotar (art. 90.2) se han producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad, en cuyo caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas>>><sup>38</sup>.

Podríamos encontrarnos un segundo escenario en el que debido a la duplicidad de exámenes y el consecuente aumento de costes y alargamiento del tiempo de los trámites, los solicitantes españoles dejen de solicitar patentes por vía nacional. Pues los requisitos y costes para lograr la concesión serían tan similares a los de la patente europea, que la nacional perdería interés, es decir, reducción del número de solicitudes en vía nacional.

Y una tercera hipótesis consistiría en presumir que el aumento del nivel de exigencia de los requisitos del procedimiento de concesión supondría un incentivo para el I+D. Dada la dificultad para lograr la concesión de una patente, los solicitantes que antes acudían al procedimiento general ahora se verían obligados a pulir y mejorar sus invenciones, esto aumentaría la competencia e incentivaría a las empresas que quieran situarse en esa posición privilegiada a invertir un mayor capital en I+D. Esto previsiblemente conllevaría tres posibles consecuencias:

- la disminución de la cifra de solicitudes nacionales presentadas en España (con el mantenimiento de la cifra media que ahora opta por el procedimiento especial);
- la dificultad de acceso al sistema de patentes a los particulares (37% de los solicitantes residentes, en 2009), derivado del aumento de coste del procedimiento, y a la desventaja competitiva respecto a las empresas debido a sus inversiones en I+D.
- y un previsible aumento del índice de I+D en nuestro país.

Por tanto, la cuestión es si importan las cifras o la calidad de las mismas.

---

<sup>38</sup> QUINTANA CARLO I., “Capítulo VII. Invenciones en Universidades y Centros públicos de investigación”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, pp. 170 – 171.

A ese respecto, el Foro de innovación y patentes de la OEPM, afirma que los objetivos del sistema de patentes <<no son solo que se soliciten muchas o pocas patentes, es que estas estén bien concedidas, sean analizables y tengan los límites bien definidos>>. Respuesta que comparto pues la única forma de promover la innovación y el desarrollo tecnológico es una adecuada protección jurídica de los resultados de la investigación. Sin embargo, la eficacia de un sistema de patentes no debería medirse tampoco por la validez de sus patentes, sino que un sistema solo será eficaz, si además tiene por sí mismo la aptitud para promover el desarrollo tecnológico en un país.

En conclusión, la adopción del sistema único de examen previo, dados los mejorables índices de desarrollo tecnológico e innovación en España, me parece una valiente opción legislativa (pues asumir un descenso de las cifras de solicitudes no es una fácil decisión política) y aun considerados los inconvenientes expuestos y pese a la tremenda asunción de riesgo que supone, una decisión que ha merecido la pena tomar.

Sin embargo, para que esta reforma haya merecido la pena es de vital importancia que los exámenes realizados por la OEPM sean plenamente meticulosos en la búsqueda de anterioridades, y se haga todo lo posible para lograr una eficacia en el procedimiento que dote de rapidez a la tramitación, pues solo de este modo podremos decir que el sistema es de calidad.

#### **4. VACÍOS DE LA LEY QUE DEBERÁN SER TRATADOS REGLAMENTARIAMENTE:**

A continuación se numeran todas aquellas remisiones que la Ley 24/2015, hace al futuro reglamento de ejecución, y aquellos aspectos que mientras analizaba los Capítulos I, II y III del Título V, he considerado podían ser conflictivos en cuanto a su aplicación, y que por tanto deben ser objeto de regulación reglamentaria.

En base a lo dicho, y en lo referente a los Capítulos I, II y III del Título V, el futuro reglamento deberá:

1. Establecer el formato de presentación de las secuencias biológicas que pueda contener la invención a que refiere el sub-apartado 1.d) del art. 23 de la Ley 24/2015.

2. Determinar en qué medida la solicitud de patente deberá contener la información que los usuarios de los recursos genéticos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en el Protocolo de Nagoya. Remisión del art. 23.2 párrafo segundo Ley 24/2015.
3. Establecer los requisitos que deberán cumplir los documentos presentados en la OEPM. Los cuales según el art. 23.3 LP 24/2015 deberán estar escritos en castellano. Se puede adelantar que este Reglamento deberá adecuarse a lo que establezca el PLT que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida del derecho por motivos formales.
4. Establecer el plazo para presentar la traducción al castellano (en el caso de que no se hubiese presentado en castellano obviamente) de la descripción de la invención. La cual en virtud del art. 24.1 Ley 24/2015 a los efectos de obtención de una fecha de presentación podrá redactarse en cualquier idioma.
5. Regular la división que deberá hacerse de aquellas solicitudes que no cumplan la unidad de invención de acuerdo con el art. 26.1 de la Ley 24/2015.
6. Regular las remisiones reglamentarias del apartado 2 del Art. 27 y del sub-apartado 2.c) del mismo precepto de la Ley 24/2015, relativo a la descripción de la invención.
7. Regular la forma y los plazos para reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, según remite el art. 31.1 Ley 24/2015. Esta regulación tendrá que cumplir el PLT, que establece que dicho plazo no será inferior al plazo aplicable en virtud del PCT (art. 8.1 y regla 26 bis.1.a), el plazo que establezca el futuro reglamento deberá ser un plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición provoque la modificación de la fecha de prioridad, de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad modificada, según qué período de 16 meses venga primero, siempre que ese escrito pueda ser presentado hasta el vencimiento de un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de presentación<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> ARIAS SANZ, J., “Capítulo VIII. Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de la solicitud de patente”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 191.



8. Establecer las condiciones en las que la OEPM deberá emitir el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita acerca de la solicitud de patente, tal y como remite el art. 36.1 Ley 24/2015.

9. Establecer la forma en la que el órgano competente para recibir la solicitud deberá emitir el recibo acreditativo o copia sellada de la documentación, a la que refiere el art. 32.1 de la Ley 24/2015. De tal modo que se contemple un plazo para que el órgano competente de la recepción de la solicitud emita y entregue al solicitante el recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada. Y haga constar en el mismo los datos de hora y minuto de presentación de la solicitud.

Sería conveniente además, que este plazo fuese más específico que el establecido para el procedimiento de concesión ante la OEP, el cual dispone <<sin demora>> (Directrices de Examen OEP, Parte A, Cap. II-5. Versión noviembre 2014).

10. Establecer un mecanismo que, a la luz de la obligación del art. 32.1 de la Ley 24/2015, permita a un mismo solicitante presentar simultáneamente más de una solicitud sin poner en peligro su recíproca novedad<sup>40</sup>.

11. Establecer el plazo que, en virtud del art. 33.2 Ley 24/2015, se le da al interesado para que subsane los defectos sobre los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación. El actual reglamento de ejecución establece un plazo de un mes. Sería deseable que el futuro reglamento adoptase un plazo mayor, de dos meses, armonizando de tal modo este plazo con el establecido para la patente europea (regla 55 RECPE).

12. Establecer igualmente el plazo, para la subsanación del pago de tasas del art. 33.3 Ley 24/2015.

13. Aclarar la fecha de presentación que deberá darse a la solicitud, tras notificación de la OEPM para subsanar la falta completa o parcial del pago de las tasas, a que refiere el art. 33.3 Ley 24/2015.

14. Regular los aspectos formales cuya comprobación deba realizar la OEPM en el examen de oficio al que refiere el art. 35.1.b) Ley 24/2015. Teniendo en cuenta el régimen aplicable a las patentes europeas (regla 57 RECPE) y el Reglamento de

---

<sup>40</sup> PELLISÉ, D., “Capítulo IX. Procedimiento de concesión y oposiciones y recursos”, en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, A. (dir.), *Cit.*, p. 203.

Ejecución de la anterior LP 86 (art. 17), es previsible que dicho examen de requisitos formales comprenda, cuando menos, la conformidad legal y reglamentaria de los aspectos siguientes:

- La instancia de solicitud;
- La descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen;
- La designación del inventor;
- En su caso, los presupuestos formales de las solicitudes de patentes divisionales, transformación, cambio de modalidad, etc.

Además de los ya mencionados en el art. 35.1.b), reivindicación de la prioridad, examen de la representación.

15. Establecer el plazo que menciona el art. 35.3 Ley 24/2015 para subsanar o formular alegaciones con respecto a los defectos formales del examen de oficio.

16. Establecer la forma en la que deberán emitirse el IET y la opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, a los que refiere el apartado 1 del art. 36 de la Ley 24/2015. Esta forma seguramente sea similar a la que rige en el procedimiento de concesión de las patentes europeas (reglas 61 y 62 RECPE).

17. Establecer el plazo al que refiere el apartado 3 del art. 36 Ley 24/2015, para subsanar la falta de claridad o coherencia en la descripción de la solicitud que eventualmente impida a realización del IET.

18. Establecer la forma en la que se deba editar el folleto que contenga el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, al que refiere el art. 37.1 Ley 24/2015.

19. Establecer la forma y plazos para formular que cualquier interesado formule observaciones sobre la patentabilidad de la invención, de acuerdo con el art. 38 Ley 24/2015. El plazo, que en el Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986 era de dos meses, interesa sea lo más amplio posible, pues las observaciones ayudan a evitar la concesión de patentes inválidas, reforzando la credibilidad del sistema (T 156/84), lo cual dota de mayor calidad al procedimiento. Apoyando este argumento encontramos en el procedimiento ante la OEP que las observaciones son admisibles incluso hasta

después de la expiración de los trámites de concesión y apelación (Ver T 390/90, G9/91OJ 1993, 408).

En coherencia con los motivos que impulsan la reforma sería conveniente se tuviese en cuenta este argumento.

20. Establecer la forma en la que la OEPM deberá examinar la petición del examen sustantivo a la que refiere el art. 39.2 Ley 24/2015. Sería recomendable que, igual que en el procedimiento de patentes europeas (Directrices de Examen OEP, Parte C, Capítulo II-1), se estableciese que en caso de que el solicitante hubiere formulado la petición de examen sustantivo antes de recibir el traslado del IET, le fuese solicitada una confirmación sobre su deseo de que la OEPM proceda con el examen sustantivo. Medida que tiene bastante sentido, en el caso de que el resultado del IET no permita proteger la totalidad del objeto de la invención por estar una parte comprendida en las anterioridades.

21. Establecer el plazo que menciona el art. 40.1 Ley 24/2015, para modificar las reivindicaciones en caso de haber algún defecto que impida la concesión de la patente. Aconsejable sería también exigir que la OEPM exponga motivadamente sus objeciones, como exige el art. 71.2 RECPE a la OEP.

22. Regular la forma y número de oportunidades que podrá conceder la OEPM al solicitante para corregir su solicitud o formular alegaciones conforme a lo dispuesto en el art. 40.4 Ley 24/2015. Sería recomendable adoptar un criterio similar al de la OEP (regla 71 RECPE y Directrices de Examen OEP, Parte C, Capítulo IV- 1).

23. Establecer el contenido del folleto a que se refiere el art. 42 Ley 24/2015, quizás teniendo en cuenta el contenido actualmente previsto por la propia Ley 11/1986 en su art. 38.2, remitiéndose al 37.3 de la misma.

24. Establecer los plazos y condiciones de los trámites de réplica a los que refiere el art. 43.3 Ley 24/2015.

#### IV. CONCLUSION:

A la vista de lo expuesto a lo largo de este trabajo debo concluir que la nueva Ley 24/2015 supone una mejora con respecto a la Ley 11/1986. En cuanto a la exposición, la Ley en su conjunto, aporta mayor claridad tanto por el hecho de haber pulido aquellos preceptos que pudieran llevar a confusión o a una interpretación errónea, como por la disposición de los preceptos correctamente diferenciados por razón de la materia, eliminando así la falta de cohesión que podía tener una Ley que ha sufrido diversas modificaciones durante casi tres décadas. En mi opinión, es también un acierto el hecho de haber seguido la técnica de incorporar en cada artículo una rúbrica de su contenido, pues facilita el manejo e identificación de materias.

Por otro lado, se han llevado a cabo algunas reformas de carácter material que han permitido adecuar la legislación a la realidad actual, como puede ser la correcta regulación de las patentes que contengan materia biológica adecuando lo dispuesto en normas como la Directiva 98/44/CE, o el hecho de dedicar un capítulo entero a los certificados complementarios para productos sanitarios y fitosanitarios.

Por todo lo analizado, considero que podría decirse que la Ley 24/2015 ha cumplido el objetivo de mejorar en la medida de lo posible el sistema actual de patentes. Sin embargo, sería conveniente añadir que parte de los efectos de esta reforma están aún en el tintero, dado que falta la promulgación del Reglamento de ejecución, el cual deberá pincelar gran parte de los aspectos que hagan o no un sistema de patentes eficaz y mejorado.

En cuanto a la adopción del sistema único de examen previo, no se puede negar que es una reforma arriesgada dada la preferencia de los solicitantes durante la vigencia del sistema de la Ley 11/1986. Sin embargo considero que, debido a la baja cifra de solicitudes nacionales en nuestro país con respecto al resto<sup>41</sup>, ha merecido la pena intentar un cambio radical que acerque nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno e incentive el I+D entre las empresas españolas. Sin embargo, como ya se ha dicho, para que esta reforma no sea un fracaso es de vital importancia que los exámenes realizados por la OEPM sean plenamente meticulosos en la búsqueda de anterioridades, y se haga todo lo posible para lograr una eficacia en el procedimiento que dote de

---

<sup>41</sup> Ver las estadísticas de la OMPI, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2014.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf).

rapidez a la tramitación, pues solo de este modo podremos decir que el sistema es de calidad.

## V. BIBLIOGRAFIA:

### ➤ Libros:

- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Edición 16ª, Thompson Reuters Aranzadi, 2015.

- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015.

- URBANO GÓMEZ, S. Comentarios sobre el desistimiento como forma de terminación anormal del procedimiento administrativo: especial consideración al desistimiento en el recurso de reposición, publicado en Noticias Jurídicas, 01/10/2010, ver en:

<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4578-comentarios-sobre-el-desistimiento-como-forma-de-terminacion-anormal-del-procedimiento-administrativo:-especial-consideracion-al-desistimiento-en-el-recurso-de-reposicion/>

### ➤ Informes de expertos y comentarios:

- Informe del Grupo Español de la AIPPI sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes (Octubre 2013), ver en:

<https://www.aippi.org/enews/2013/edition33/images/Informe.pdf>

- Informe del Foro de innovación y patentes de la OEPM, ver en:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)

### ➤ Jurisprudencia:

Decisiones de la Cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes:

- T 390/90, G9/91OJ 1993, 408

- T 156/84

➤ **Legislación empleada:**

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 22 de diciembre de 1994.
- Convenio sobre la Patente Europea, firmado el 5 de octubre de 1973.
- Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas.
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente europea, 30 de diciembre 1989.
- Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Tratado de cooperación en materia de patentes (modificado el 3 de octubre de 2001).
- Tratado sobre el Derecho de Patentes, 1 de junio 2000, (entrada en vigor 28 de abril de 2005).

➤ **Estadísticas:**

- Estadísticas OEPM 2004 – 2009, ver en el Informe del Foro de innovación y Patentes:  
[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/sobre\\_oepm/Foro\\_de\\_Innovacion\\_y\\_Patentes/FIP\\_Informe\\_Examen\\_de\\_Fondo.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Foro_de_Innovacion_y_Patentes/FIP_Informe_Examen_de_Fondo.pdf)
- Estadísticas OEPM 2010 - 2015:  
<http://consultas2.oepm.es/ipstat/faces/IpsBusqueda.xhtml>  
[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/Fichero\\_ESTADISTICAS\\_2012.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2012.pdf)

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/Fichero\\_ESTADISTICAS\\_2013.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2013.pdf)

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/Fichero\\_ESTADISTICAS\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2014.pdf)

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/Fichero\\_ESTADISTICAS\\_2015.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2015.pdf)

- Estadísticas OMPI:

[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2014.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf)



# **ANEXO N° 1**

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

|  |  |
|--|--|
| (1) MODALIDAD:<br><input type="checkbox"/> <b>PATENTE DE INVENCION</b> <input type="checkbox"/> <b>MODELO DE UTILIDAD</b>  |  |
| (2) TIPO DE SOLICITUD:<br><input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN A LA PATENTE</b><br><input type="checkbox"/> <b>SOLICITUD DIVISIONAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>CAMBIO DE MODALIDAD</b><br><input type="checkbox"/> <b>TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA</b><br><input type="checkbox"/> <b>ENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD PCT</b> | (3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN:<br><b>MODALIDAD:</b><br><b>Nº SOLICITUD:</b><br><b>FECHA PRESENTACIÓN:</b> |

### 2. TÍTULO DE LA INVENCION (4)

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

|  |                             |  |   |                           |           |                 |                        |
|--|-----------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| (5) APELLIDOS Y NOMBRE /DENOMINACIÓN SOCIAL                          |                             |  |   | NIF/PASAPORTE             |           |                 |                        |
| DIRECCIÓN POSTAL   |                             |  |   | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD | PROVINCIA | PAÍS RESIDENCIA | CODIGO PAÍS RESIDENCIA |
| PAÍS DE NACIONALIDAD   |                             | CÓDIGO PAÍS NACIONALIDAD   | CNAE (6)  | PYME (7)                  |           |                 |                        |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO   | Nº TELÉFONO FIJO            | Nº TELÉFONO MÓVIL  | (8) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE<br><input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |                           |           |                 |                        |
| PORCENTAJE DE TITULARIDAD (9):                                       | %                           | NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES.  |   |                           |           |                 |                        |
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN (10) <input type="checkbox"/> SI ES INVENTOR: | <input type="checkbox"/> NO | MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11)<br><input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN<br><input type="checkbox"/> OTROS (Especificar): _____ |   |                           |           |                 |                        |
| (12) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA              |                             | <input type="checkbox"/> SI  |   |                           |           |                 |                        |

### 4. OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES (13)

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> LOS DEMAS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA |
|--|

### 5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| (14) REPRESENTACIÓN  |  | (15) Nº PODER GENERAL  |        |
| <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO | EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE |  |        |
| (16) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE                           | NOMBRE   | CÓDIGO DE AGENTE   |        |
|  |  |  |        |
| (17) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE               | NOMBRE   | DIRECCIÓN POSTAL   | N.I.F. |
|  |  |  |        |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                                 | Nº TELÉFONO  | (18) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                               |        |
|  |  | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |        |

### 6. OTROS DATOS

|  |                             |             |       |        |
|--|-----------------------------|-------------|-------|--------|
| (19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD   | PAIS ORIGEN                 | CODIGO PAIS | FECHA | NÚMERO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| (20) EXPOSICIONES OFICIALES  | NOMBRE                      |             | FECHA | LUGAR  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| (21) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO  | AUTORIDAD DE DEPÓSITO       | CODIGO PAIS | FECHA | NÚMERO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| LISTAS DE SECUENCIAS DE AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS   |                             |             |       |        |
| La descripción contiene un listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| Se adjunta un soporte de datos legible por ordenador que incluye el listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO   |                             |             |       |        |
| El solicitante declara por medio de esta instancia, que la información registrada en el soporte de datos legible por ordenador es idéntica a la contenida en el listado de secuencias biológicas incluido en la descripción de la versión escrita de esta solicitud <input type="checkbox"/> |                             |             |       |        |
| (22) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162 DE LA LEY 11/1986 DE PATENTES  | <input type="checkbox"/> SI |             |       |        |

### 7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / FECHA Y FIRMA (23)

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> Nº DE REIVINDICACIONES:<br><input type="checkbox"/> DIBUJOS. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> LISTA DE SECUENCIAS. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> SOPORTE LEGIBLE POR ORDENADOR DE LISTA DE SECUENCIAS<br><input type="checkbox"/> RESUMEN<br><input type="checkbox"/> FIGURA A PUBLICAR EN BOPI Nº: ____<br><input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE PRIORIDAD<br><input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD | <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN<br><input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD<br><input type="checkbox"/> HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA<br><input type="checkbox"/> PRUEBAS DE LOS DIBUJOS<br><input type="checkbox"/> SOLICITUD CAP<br><input type="checkbox"/> OTROS: | FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE |
|  |  | FIRMA DEL FUNCIONARIO                 |
|  |  |                                       |

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

|   |   |
|---|---|
| (1) MODALIDAD:<br><input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD   |   |
| (2) TIPO DE SOLICITUD:<br><input type="checkbox"/> ADICIÓN A LA PATENTE<br><input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL<br><input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD<br><input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA<br><input type="checkbox"/> ENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD PCT | (3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN:<br>MODALIDAD:<br>Nº SOLICITUD:<br>FECHA PRESENTACIÓN: |

### 2. TÍTULO DE LA INVENCION (4)

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

|  |                             |  |   |                           |           |                 |                        |
|--|-----------------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| (5) APELLIDOS Y NOMBRE /DENOMINACIÓN SOCIAL                          |                             |  |   | NIF/PASAPORTE             |           |                 |                        |
| DIRECCIÓN POSTAL   |                             |  |   | CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD | PROVINCIA | PAÍS RESIDENCIA | CODIGO PAÍS RESIDENCIA |
| PAÍS DE NACIONALIDAD   |                             | CÓDIGO PAÍS NACIONALIDAD   | CNAE (6)  | PYME (7)                  |           |                 |                        |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO   | Nº TELÉFONO FIJO            | Nº TELÉFONO MÓVIL  | (8) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE<br><input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |                           |           |                 |                        |
| PORCENTAJE DE TITULARIDAD (9):                                       | %                           | NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES.  |   |                           |           |                 |                        |
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN (10) <input type="checkbox"/> SI ES INVENTOR: | <input type="checkbox"/> NO | MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11)<br><input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN<br><input type="checkbox"/> OTROS (Especificar): _____ |   |                           |           |                 |                        |
| (12) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA              |                             | <input type="checkbox"/> SI  |   |                           |           |                 |                        |

### 4. OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES (13)

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> LOS DEMAS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA |
|--|

### 5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| (14) REPRESENTACIÓN  |  | (15) Nº PODER GENERAL  |        |
| <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO | EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE |  |        |
| (16) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE                           | NOMBRE   | CÓDIGO DE AGENTE   |        |
|  |  |  |        |
| (17) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE               | NOMBRE   | DIRECCIÓN POSTAL   | N.I.F. |
|  |  |  |        |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO                                 | Nº TELÉFONO  | (18) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE                               |        |
|  |  | <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO |        |

### 6. OTROS DATOS

|  |                             |             |       |        |
|--|-----------------------------|-------------|-------|--------|
| (19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD   | PAIS ORIGEN                 | CODIGO PAIS | FECHA | NÚMERO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| (20) EXPOSICIONES OFICIALES  | NOMBRE                      |             | FECHA | LUGAR  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| (21) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO  | AUTORIDAD DE DEPÓSITO       | CODIGO PAIS | FECHA | NÚMERO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| LISTAS DE SECUENCIAS DE AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS   |                             |             |       |        |
| La descripción contiene un listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |                             |             |       |        |
| Se adjunta un soporte de datos legible por ordenador que incluye el listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO   |                             |             |       |        |
| El solicitante declara por medio de esta instancia, que la información registrada en el soporte de datos legible por ordenador es idéntica a la contenida en el listado de secuencias biológicas incluido en la descripción de la versión escrita de esta solicitud <input type="checkbox"/> |                             |             |       |        |
| (22) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162 DE LA LEY 11/1986 DE PATENTES  | <input type="checkbox"/> SI |             |       |        |

### 7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / FECHA Y FIRMA (23)

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> Nº DE REIVINDICACIONES:<br><input type="checkbox"/> DIBUJOS. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> LISTA DE SECUENCIAS. Nº PÁGINAS:<br><input type="checkbox"/> SOPORTE LEGIBLE POR ORDENADOR DE LISTA DE SECUENCIAS<br><input type="checkbox"/> RESUMEN<br><input type="checkbox"/> FIGURA A PUBLICAR EN BOPI Nº: ____<br><input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE PRIORIDAD<br><input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD | <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN<br><input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD<br><input type="checkbox"/> HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA<br><input type="checkbox"/> PRUEBAS DE LOS DIBUJOS<br><input type="checkbox"/> SOLICITUD CAP<br><input type="checkbox"/> OTROS: | FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE |
|  |  | FIRMA DEL FUNCIONARIO                 |
|  |  |                                       |

## COMUNICACIÓN AL INTERESADO

### **Solicitud de patente de invención**

En caso de tramitación por el procedimiento general de concesión, el plazo máximo de resolución del expediente será de catorce meses desde la fecha de publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica o de la correspondiente mención a la publicación del Informe de Búsqueda Internacional en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y de veinticuatro meses si se tramita por el procedimiento de concesión con examen previo. En ambos casos, quedará interrumpido el plazo de resolución cuando se detenga el procedimiento en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley de Patentes, hasta que se reciba la petición de examen o, en su defecto, según lo dispuesto en dicha norma, proceda la reanudación del procedimiento. Transcurridos estos plazos sin notificación de la resolución, podrá entenderse estimada la solicitud.

### **Solicitud de modelos de utilidad.-**

El plazo máximo de resolución del presente expediente se contabilizará desde la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y será de doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. Transcurridos estos plazos sin notificación de la resolución, podrá entenderse estimada la solicitud.