



TRABAJO DE FIN DE GRADO

NOVEDADES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE PATENTES

Autor: D. Miguel Cabrera López

Tutor/es: D^a. María del Mar Gómez Lozano

Grado en Economía

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Curso Académico: 2016 / 2017

Almería, Junio de 2017

NOVEDADES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE PATENTES

ÍNDICE

0. RESUMEN/ABSTRACT.....	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. SITUACIÓN DE ESPAÑA EN NÚMERO DE PATENTES EN RELACIÓN CON OTROS PAÍSES EUROPEOS	4
3. FINALIDAD DEL DERECHO DE PATENTES.....	5
4. LAS CREACIONES INDUSTRIALES.....	7
4.1. Tipos de creaciones y fundamento del derecho de exclusiva.....	7
4.2. Las patentes	10
4.3. Los modelos de utilidad	11
5. LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PATENTES.....	12
5.1. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y su normativa de desarrollo	12
6. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.....	17
6.1. Requisitos positivos.....	17
6.2. Requisitos negativos (invenciones no patentables).....	19
6.3 Procedimiento para la obtención de la patente.....	20
6.3.1 Examen Oficio OEPM	21
7. ESTUDIO DE CASOS. SELECCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE RESUELVEN CONFLICTOS SURGIDOS EN TORNO A LOS DERECHOS DE PATENTE	23
8. CONCLUSIONES	36
9. BIBLIOGRAFÍA.....	37

0. RESUMEN/ABSTRACT

Con el fin de incentivar el progreso tecnológico se concede el derecho de patentes, un pacto entre el inventor y el Estado con el fin de proteger esta innovación. Las creaciones industriales sobre las que se puede establecer derecho de exclusiva son de dos tipos. Las patentes tienen que ser obligatoriamente invenciones nuevas y ser susceptibles de aplicación industrial. Los modelos de utilidad consisten en darle a un objeto una configuración distinta, de la que se pueda extraer alguna ventaja mínimamente apreciable para su uso o fabricación.

La nueva ley 24/2015 entró en vigor el 1 de abril de este año, con la finalidad de establecer un sistema de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica e impulsar la innovación y el emprendimiento.

Si se quiere obtener una patente se ha de cumplir unos requisitos de patentabilidad, positivos y negativos. Los requisitos positivos que debe cumplir la “invención” son tres: novedad, tiene que implicar actividad inventiva y deben ser susceptibles de aplicación industrial. Además de estos requisitos, existen también unos requisitos negativos, que impiden que algunas invenciones puedan ser objeto de patente, sobre todo aquellas cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

With the purpose of encouraging technological progress the patent law is granted, this consists of a covenant between the inventor and the state in order to protect an invention. The industrial inventions on which an exclusive right can be established are of two types. Patents must be new inventions and be subject to industrial application. Utility models consist of giving an object a different configuration, from which it can be extracted some minimally measurable advantage for its use or manufacture.

The new law 24/2015 came into force on April 1, 2017- this year-, with the aim of setting up a strong patent granting system, generating legal certainty and promoting innovation and entrepreneurship.

If a patent is to be obtained, there are certain patentability requirements must be fulfilled, both positive and negative. The positive requirements to be met by the invention must be three: novelty, must involve inventive step and must be capable

of industrial application. In addition to these requirements, there are also negative requirements which prevent certain inventions from being patented, especially those whose commercial exploitation is contrary to law and order or morality.

1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la legislación europea ha incidido en nuestro ordenamiento en lo relativo a esta materia, también se tiene que tener en cuenta que debido a la internacionalización del progreso técnico, el régimen jurídico de la propiedad industrial ha tenido una proyección importante en el ámbito internacional desde la revolución industrial en el siglo XIX. A finales de este siglo (XIX) se aprobó el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, aún en vigor, con algunas modificaciones posteriores en la mayor parte de las naciones, entre ellas España. A esta norma se unieron posteriormente otros convenios y tratados internacionales.

A nivel nacional, hay que destacar la importancia que ha tenido durante muchos años la **Ley 11/1986**, de 20 de marzo, de Patentes, pues supuso un paso adelante muy importante en el régimen jurídico del Derecho de la propiedad industrial español. Esta ley no solo consiguió derogar el anacrónico y caduco Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 en lo referente a las patentes de invención- máximo premio y privilegio para quienes logran el progreso de las ciencias aplicadas-, sino que, como se recoge en la Exposición de Motivos, aproxima nuestra legislación a la de los países más desarrollados y, por último, cumplió con el mandato del Tratado de Adhesión de España a la CEE, que imponía “ hacer compatible la legislación española sobre patentes con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzada en la comunidad”. Esta normativa ha sido modificada por una nueva ley reguladora de la materia, **la Ley 24/2015**, de 24 de julio, de patentes y recientemente desarrollada por dos normas de carácter reglamentario.

Una de las tendencias más arraigadas en la evolución del Derecho mercantil es la creciente importancia que cobra la tutela de la actividad empresarial orientada a la innovación y también a la distinción frente a otros competidores.

Esto hace que junto a la propia disciplina de la competencia, el ordenamiento ofrezca una especial tutela al resultado de la actividad inventiva y a las creaciones que tienen una finalidad distintiva.

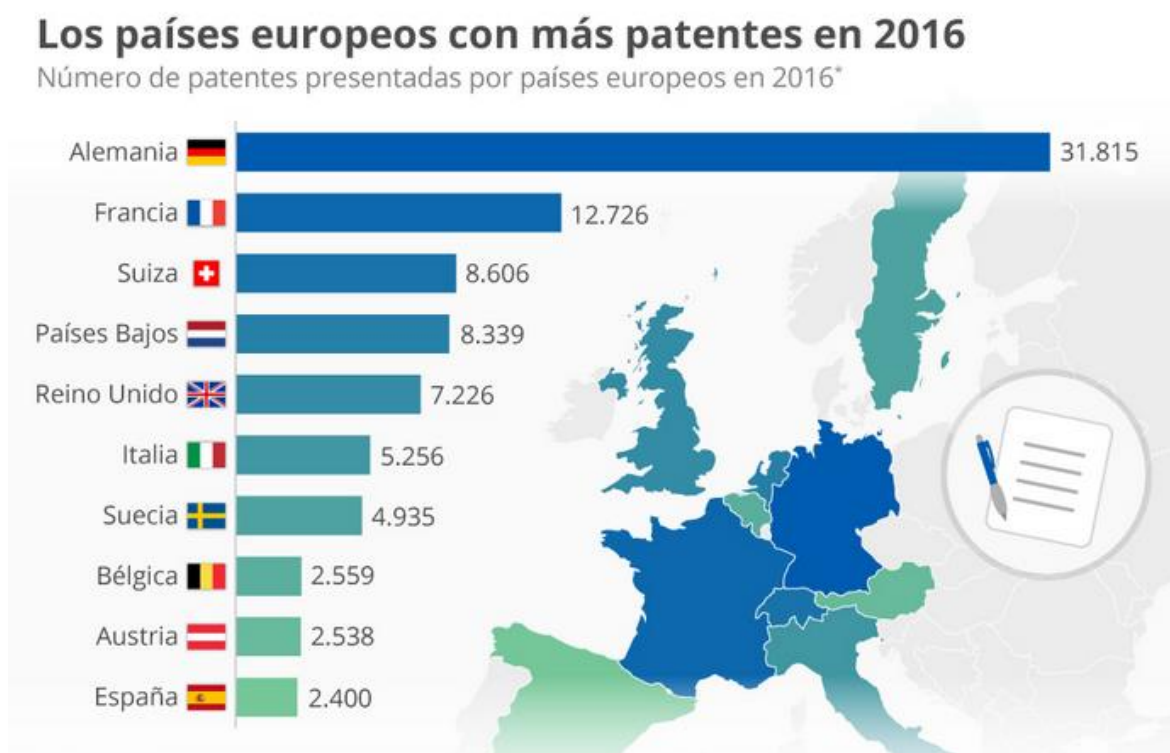
En este trabajo se abordará el régimen de lo que generalmente se conoce como creaciones industriales, que pueden llegar a ser de muy distinta naturaleza, y nos centraremos en lo referente a los requisitos de protección de las patentes y en su proceso de concesión de patentes, que es realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y respecto al cuál la nueva normativa ha introducido importantes modificaciones.

2. SITUACIÓN DE ESPAÑA EN NÚMERO DE PATENTES EN RELACIÓN CON OTROS PAÍSES EUROPEOS

España se encuentra entre los 10 países europeos que más patentes presentó el pasado año 2016, según datos de la Oficina Europea de Patentes. En concreto, España se encuentra en la décima posición, con un número de 2400 solicitudes, un 1,1 % más que en 2015.

Como muestra el siguiente gráfico (ver gráfico 1), el ranking lo encabeza Alemania con 31815 solicitudes, una cifra unas 13 veces superior a la española, seguido de Francia, con 12726 y Suiza, con 8606.

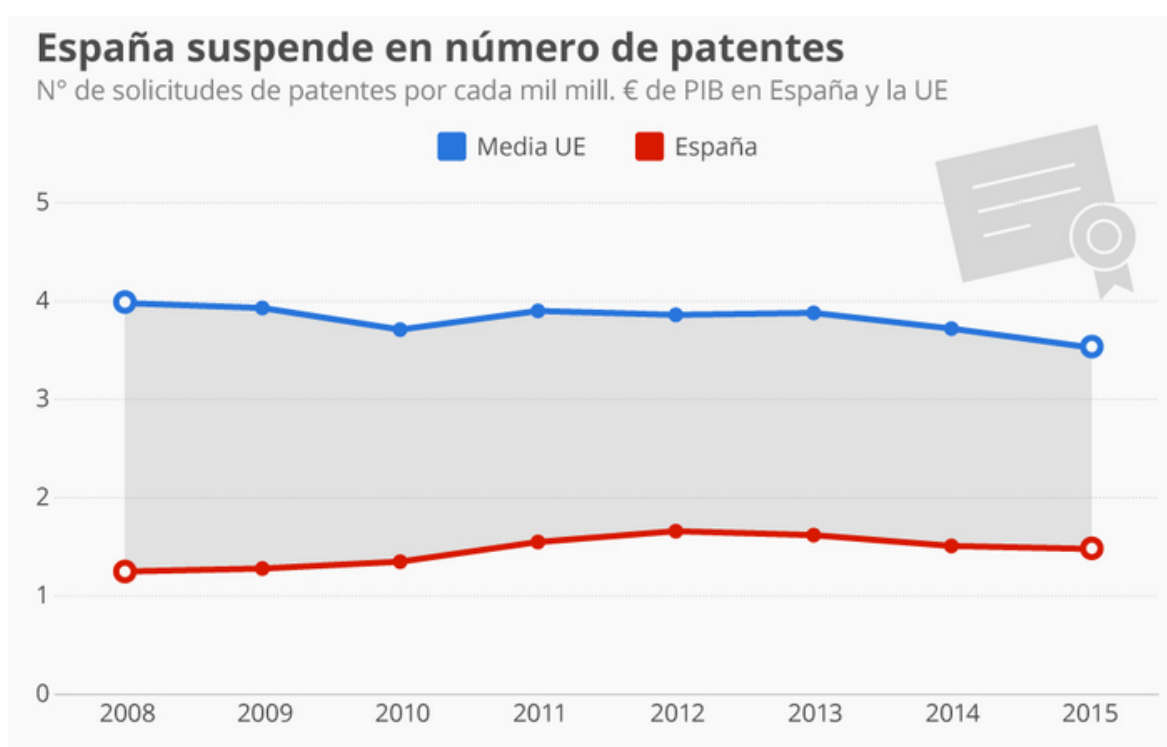
Gráfico 1. Países europeos con más patentes en 2016



Fuente: Oficina Europea de Patentes

Sin embargo, a pesar de ello, la diferencia entre la media comunitaria y la situación española sigue haciéndose notar, como se ve en el gráfico 2. Aunque la diferencia se haya reducido desde el año 2008, cuando el ratio europeo en número de solicitudes de patentes era de 0,66 y el español de 0,37 (un 44% menor), todavía sigue existiendo un grave problema. Los últimos datos, del año 2015, muestran cómo mientras el ratio europeo de solicitudes se ha situado en un 0,62, el español se ha situado en un 0,40 (33% menor).

Gráfico 2. Número de solicitudes de patentes en España y en la UE por cada mil millones de € de PIB



Fuente: European Innovation Scoreboard, datos extraídos de la Comisión Europea

3. FINALIDAD DEL DERECHO DE PATENTES

El derecho de patentes tiene la pretensión de incentivar el progreso tecnológico en un mercado de libre competencia.

Con el fin de conseguir este objetivo, tiene que darse un pacto entre el inventor de la patente y el Estado. El inventor debe describir su innovación de una forma tal que cualquier experto relativo a la materia concreta sobre la que versa la invención puede desarrollarla y, en adición a eso, entregue la descripción en la oficina

administrativa correspondiente, con el fin de que la descripción pueda ser consultada por terceros que tengan un interés en ella.

Como contraprestación, el Estado otorga al inventor el derecho en exclusiva de producción y comercialización de su invención dentro de un período temporal determinado.

Como consecuencia de este “pacto” las dos partes se benefician mutuamente, destacando la contraprestación del inventor, que obtiene de este modo el derecho en exclusividad de explotación de la invención patentada. En el caso de que el Estado no le otorgue este derecho, cualquier persona tendría la posibilidad de imitar el invento y beneficiarse de su explotación. El Estado por su parte, recibe el conocimiento y la descripción relativa al invento, lo que le permite hacer público el invento. Esto conlleva dos consecuencias fundamentales: primero, que aquellos que están investigando en ese mismo sector tengan conocimiento del invento y lo tengan en cuenta en lo que respecta a sus investigaciones, o que dejen de dedicar recursos a algo que ya se ha inventado. En segundo lugar, la descripción permite, toda vez que se haya finalizado el plazo de posesión del derecho exclusivo, que cualquiera que esté interesado pueda explotar el invento.

Hay que destacar, que el derecho exclusivo posee valor económico únicamente para aquella persona que obtiene la patente, si es que llega a explotar la invención realmente, ya sea personalmente o a través de algún tercero, ya que solo de esta manera podría sacar un beneficio económico del derecho concedido.

Este planteamiento únicamente tendría sentido en un sistema de libre competencia.

De hecho, al otorgarse este derecho en exclusiva de explotación del invento, se pretende que el titular de la innovación esté en una posición privilegiada en el mercado. De esta forma, nadie puede hacer la competencia a éste explotando esta invención dentro del período de tiempo de vigencia de la patente.

Aunque hay que destacar, por otra parte, que la concesión de esta patente también actúa como regulador de la competencia en el terreno tecnológico.

En caso de que la patente no exista, resultará difícil que algún empresario invierta algo en investigación. La razón es obvia, si tiempo después de realizar gastos cuantiosos en investigación se consigue una invención, y cualquiera puede copiarlo

y aprovecharse de su explotación en un mercado, no habría ningún empresario que estuviera interesado en realizar esa inversión en investigación, ya que al final su posición dentro del mercado sería incluso peor que la del competidor que imita la invención.

El competidor que se limita a copiar la invención no necesita amortizar gastos relacionados con la investigación, por lo que estaría en disposición de ofrecer su producto de una forma más barata. En el lado opuesto, aquel que ha tenido que realizar el desembolso necesario para realizar la investigación tiene que amortizar los gastos, y si no dispone del derecho en exclusividad de la explotación, tendrá que poner el producto a la venta con un precio más caro que el competidor que no reparó en gastos.

Por lo tanto, sin la exclusividad propia del derecho no se fomenta la investigación que da lugar a la actividad inventiva. En general pueden utilizarse diferentes inventos con el objetivo de producir procesos u objetos que persiguen satisfacer unas necesidades similares en el mercado. Por lo tanto, si un producto o un procedimiento basados en la aplicación de una invención nueva se lanza al mercado, los competidores, si tienen el propósito de continuar compitiendo y además no perder el mercado, se verán obligados a realizar inversiones en investigación con el fin de obtener inventos que aseguren a ese rival el mantenimiento de la competitividad, ofreciendo objetos o productos basados en estos nuevos inventos, que hagan la competencia a los que realizó la invención original.

En resumen, el derecho de patentes se utiliza con el fin de impulsar el progreso industrial y tecnológico en un marco en libre competencia, y esa libre competencia no sería posible en el campo de la tecnología si no se diera cabida en la ley al derecho de patentes.

4. LAS CREACIONES INDUSTRIALES

4.1. Tipos de creaciones y fundamento del derecho de exclusiva

Las creaciones industriales surgen de la actividad humana orientada a la resolución de un problema técnico para lograr la satisfacción de las necesidades comunes. De

hecho, la invención contiene la resolución de un problema técnico que es susceptible de aplicación industrial. Por lo tanto, no hay que confundir la invención con un descubrimiento científico. Mientras que una invención está obligada a resolver un problema técnico con el fin de satisfacer las necesidades humanas, un descubrimiento científico puede tener de igual forma un carácter simplemente especulativo, con ninguna aplicación industrial directa. Los modelos y dibujos industriales, por su parte, aportan una nueva configuración estética al objeto. En cualquier caso, la actividad inventiva cobra en numerosos sectores empresariales un valor primordial, tanto por los recursos que demanda como por ser un factor notable en la competencia empresarial. De ahí que la intervención legislativa en este campo sea cada vez más intensa, debido a la creciente importancia de las invenciones susceptibles de aplicación industrial. Esta legislación ha sido objeto de un especial impulso a raíz de nuestra entrada en la UE. Las distintas normas que se han aprobado desde entonces persiguen, por un lado, impulsar y tutelar la actividad inventiva y, por el otro, atender la aparición de nuevas formas de creación industrial.

Las creaciones industriales sobre las que pueden recaer derechos de exclusiva son de dos tipos:

- 1) aquellas que tienen como fin creaciones de fondo, es decir, invenciones.
- 2) aquellas que tienen como fin creaciones de carácter ornamental, es decir, los modelos y dibujos industriales y artísticos (también denominados diseños industriales).

En ambos casos, su protección constituye una excepción al principio de libre competencia, ya que otorga un derecho de exclusiva que es diferente dependiendo de la clase de creaciones industriales. En las creaciones de fondo su fin es el fomento del progreso económico y el estímulo de la competencia en lo que se refiere a la investigación tecnológica. Como contraprestación al derecho de exclusiva el inventor tiene que revelar las reglas técnicas que se integrarán en el patrimonio común. Aunque este derecho es temporalmente limitado porque el interés público demanda su libre utilización. Por este mismo motivo, se suele imponer a los titulares de la invención patentada la carga legal de explotarla y la obligación de cumplir con las tasas de mantenimiento, si no se quiere que la patente

caduque y caiga en dominio público. En cuanto a las creaciones ornamentales, el derecho es un reconocimiento a la actividad de creación de ese autor, ya que supone una mejora patrimonial en lo que se refiere a formas estéticas con aplicación industrial.

Cuando nos referimos a una economía industrializada, las creaciones industriales y las invenciones constituyen el instrumento más eficaz para el avance y el desarrollo técnico, económico e industrial de una sociedad, motivo por el cual desde hace mucho tiempo el Estado otorga a aquellos que con su encomiable esfuerzo consiguen realizar una invención capaz de resolver un problema técnico y que tiene una aplicación industrial, un premio, o dicho de otra forma un privilegio, unos derechos patrimoniales y una compensación moral. El “premio” que el Estado concede al titular de esta creación industrial consiste en un derecho de exclusiva o de monopolio, que la ley le otorga de una forma absoluta (exclusiva y excluyente), pero con un carácter temporal. Esta forma de monopolio es, en sí misma, una restricción a la libre competencia, que además conlleva un gran perjuicio a los competidores (ya que sin la autorización del titular no pueden explotar la invención) y un enorme beneficio para el inventor. Sin embargo, todo esto tiene doble justificación. De una parte, porque de esta forma se otorga al titular una compensación como recompensa al esfuerzo realizado en materia de I+D+i; de otra, y sobre todo, porque se creó que esta es la manera más adecuada de fomentar el progreso de la técnica y de la industria (ya que incentiva la competitividad en el campo de la investigación), haciendo posible que las invenciones se realicen públicas, pasando de esta forma a ser parte de lo que se conoce como “el estado de la técnica”.

A los efectos que nos ocupan, conviene que no confundamos los términos invención y descubrimiento científico. La invención es una regla para el obrar humano, que indica qué tipo de operaciones hay que realizar para conseguir un resultado determinado, el descubrimiento no es necesario que implique una regla para el obrar humano, sino que mediante el mismo método se constatan elementos o fenómenos que están presentes en la naturaleza o fenómenos o características de los mismos (A. Bercovitz). No obstante, siendo cierto lo anteriormente dicho, no lo es menos que actualmente se difuminan las fronteras de separación entre ambos

sectores. Prueba de ello es la admisibilidad de la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas (aquellas que hacen referencia a materia biológica) (**art.4 LP**).

La Ley, de Patentes, es la que se aplica a las consideradas como creaciones de fondo (patentes y modelos de utilidad), pero sin embargo no se aplica a creaciones industriales de forma (modelos y dibujos industriales), ya que éstas están sujetas a la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño industrial, que incorpora la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998.

4.2. Las patentes

Cuando hablamos de patentes diferenciamos dos cosas: el derecho garantizado al inventor del disfrute en exclusividad de los resultados industriales de su invención, y el título de propiedad industrial que se concede (**art. 1 LP**).

La Ley de Patentes ha proporcionado una protección mayor a las patentes, tanto en lo que respecta a la inclusión de derechos que la patente conlleva, que son similares a los de la patente comunitaria, como en lo que respecta a las nuevas acciones en beneficio del poseedor de la patente para conseguir una mejor defensa de su derecho, en concreto para imposibilitar los actos ilícitos que afecten a la patente.

Las patentes deben referirse de forma necesaria a un invento. Ahora bien, es esencial considerar que solo “son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” (**art. 4.1 LP**). Por tanto, la patente establece un conjunto de requisitos, unos de carácter positivo y otros negativos, que estudiaremos más adelante.

Otra definición posible es la que da el profesor Bercovitz, que indica que en la definición de patente se distinguen tres conceptos completamente diferentes:

- **El acto administrativo de concesión**, que es regulado y obligatorio si se reúnen todos los requisitos exigidos de patentabilidad.
- **El título o certificado de patente**, que constituye un documento de acreditación que expide, en caso de concesión, la Administración.
- **El derecho de patente**, se define como el conjunto de derechos y deberes que la Ley concede al titular de una invención que resulte patentable.

4.3. Los modelos de utilidad

La Ley de Patentes también regula los modelos de utilidad, que se incluyen de igual forma dentro de invenciones industriales. El **artículo 137.1** de la Ley los define como aquellas “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” de esta definición se extrae de forma muy clara que son invenciones que tienen su origen en productos u objetos (herramientas, utensilios, etc), de modo que no es posible proteger mediante esta figura invenciones de procedimiento (**art. 137.2 LP**). Además, deben suponer alguna ventaja o resultado útil si pretende ser registrado como un modelo de utilidad. Pero es una invención en la que van irremediabilmente unidos la forma externa y la nueva función que permite. En ciertas ocasiones se hace complicada la distinción entre modelo de utilidad (que consiste en una verdadera invención) y modelos industriales (que consisten simplemente en creaciones estéticas sin utilidad adicional), debido sobre todo a que estas dos formas son creaciones de forma en un sentido amplio. Por este motivo, es frecuente acudir a lo que se denomina como “criterio de la inseparabilidad de la forma” en lo referente a la función o resultado técnico obtenido (sólo si cambiando la forma externa se anula el resultado técnico será posible protegerlo por la vía del modelo de utilidad). Éste es también el criterio por el que opta la **Ley 20/2003**, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El modelo de utilidad tiene que reunir una serie de requisitos para ser patentable, prácticamente iguales que los de la patente. Sin embargo, el grado de novedad que se exige es inferior, toda vez que se mide en base al estado de la técnica formado por todos aquellos elementos que, presentados con anterioridad a la fecha de la solicitud, se hayan difundido en el territorio español (**art. 139 LP**). De la misma forma, el requisito de actividad con fin inventivo queda “ablandado”, ya que se considera que concurre este requisito cuando la invención no se pueda extraer del “estado de la técnica” de forma muy evidente para un experto en la materia (**art. 140.1 LP**). Por todo ello se justifica que nos hallamos ante “invenciones menores”.

En línea con lo anterior, el procedimiento de concesión también es un poco más simple. Sin embargo se permite la presentación de oposiciones por parte de terceros argumentando la falta de alguno de los requisitos exigidos, siempre y cuando se produzca dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud (**art. 144 LP**), lo cual no se produce en todos los casos en el proceso de concesión de patentes. El plazo de duración también es menor: diez años (**art. 148.2 LP**).

Finalmente, destacar que siempre que sus diferencias esenciales no sean un obstáculo insalvable, a los modelos de utilidad les será de aplicación la disposición relativa a patentes de invención (**art. 148.1 LP**). Así mismo, el **artículo 148.1 LP** atribuye al titular del modelo “los mismos derechos que la patente de invención”, esto podría dar como resultado alguna dificultad de interpretación, como, por ejemplo, saber si eso conlleva que el poseedor del modelo de utilidad tiene derecho a oponerse a los actos de importación realizados por una tercera parte en relación al objeto que ha sido protegido por el modelo.

5. LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PATENTES

5.1. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y su normativa de desarrollo

Por varios motivos que explica en su exposición de motivos, la **Ley 24/2015**, de 24 de julio de Patentes ha supuesto una profunda reforma de nuestro sistema de patentes, cuya actualización resultaba muy necesaria por varias razones, entre las que destaca el hecho de que una abrumadora mayoría de patentes se tramitan actualmente a través de procedimientos internacionales de concesión.

La citada Ley entró en vigor el 1 de abril de este año, su finalidad se recoge en su exposición de motivos y justifica su desarrollo por varias razones, en especial, establecer un sistema de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica al recoger en dos normas la dispersión normativa existente en la materia, mejorar la claridad informativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos, adaptar y modernizar algunos aspectos como la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dar un impulso a la innovación y apoyar a las pequeñas y medianas empresas y al emprendimiento.

Podemos decir que esta nueva ley mejora sustancialmente algunos aspectos de la anterior ley. Sin lugar a dudas, unas de las principales y más trascendentes es el establecimiento de un sistema de concesión de patentes con examen de fondo obligatorio. Este cambio permitirá a España conseguir títulos de patente sólidos y con una gran credibilidad. La falta de examen obligatorio de fondo había conllevado varias consecuencias negativas, afectando a la fortaleza y la seguridad del sistema de patentes, reduciendo el valor del bien intangible y desincentivando la inversión y transferencia de tecnología. Así mismo, los títulos concedidos sin examen previo ha incrementado la litigiosidad entorno a la validez de las patentes, ya que la mayoría de las demandas por infracción se han respondido con una acción reconvencional para tratar de anular la patente. Esto ha provocado la transferencia a los juzgados de tareas que deberían haber sido resueltas por la vía administrativa.

Además, el hecho de someter toda solicitud a un examen sobre novedad y actividad inventiva significa aumentar los estándares necesarios de innovación para alcanzar la exclusividad legal, desembocando en una competencia más dura, un sistema más transparente y una concurrencia más leal.

Esta Ley ha sido desarrollada en este mismo año por dos normas. De una parte, el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y por otra la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.

El nuevo reglamento consta de ciento quince artículos, que a su vez se dividen en once títulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

El Título I (Patentes de invención) se divide en cinco capítulos. El *capítulo I* se dedica a la solicitud de patentes: todo lo relativo a requisitos, documentos que forman las patentes, así como su redacción y el contenido. Los *capítulos II a IV* recogen los distintos procedimientos necesarios para la tramitación de la solicitud de patente. El **procedimiento de concesión** que recoge las fases de admisión a trámite y todo lo relativo al examen de oficio; el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, así como el examen sustantivo y resolución del procedimiento

(Capítulo II). El **procedimiento de oposición**, que tiene lugar siempre después del procedimiento de concesión (Capítulo III). El **procedimiento de revocación o limitación**, que constituye una regulación muy novedosa en el ordenamiento jurídico español dentro del procedimiento de concesión de patentes. Para su redacción, se ha tenido en cuenta el *Reglamento de Ejecución del Convenio de Munich* de 5 de octubre de 1973 (Capítulo IV). Y **otros procedimientos**, como son las solicitudes divisionales o el cambio de modalidad y tramitación secreta de patentes que son de interés para la defensa nacional (Capítulo V).

El Título II se dedica a la regulación de los certificados complementarios de solicitud de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, que contempla por primera vez en la normativa de patentes la tramitación para este tipo de certificados.

El Título III tiene por objeto la regulación del procedimiento de concesión y el ejercicio de acciones aplicables a los modelos de utilidad. Hay que tener en cuenta que el **procedimiento de concesión** de los modelos de utilidad se realiza del mismo modo que el de las patentes, el cual viene recogido en el Capítulo II del Título I de la nueva Ley, como se ha indicado. Además, es reseñable la necesidad de solicitar informe detallado sobre el estado de la técnica con el propósito de emprender acciones judiciales, que está previsto en el artículo 148.3 de la Ley.

El siguiente título (IV), se dedica a regular algunos *aspectos comunes a las modalidades anteriores*. En estas disposiciones se recogen la modificación de la solicitud y demás documentos, así como rectificación de errores, medidas en materia de plazos y la actuación realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), como puede ser el registro de patentes o la actividad de información al público.

El Título V tiene por objeto la regulación de la Inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos. En un capítulo aparte se regula la inscripción en lo relativo al ofrecimiento de licencias de pleno derecho por parte del titular de la patente, separándola de la normativa relacionada con licencias obligatorias. En relación con las licencias, también hay que indicar que el título VI se dedica a la regulación de la solicitud de licencia obligatoria, incluyendo todo lo relativo a las clases y a los procedimientos para su solicitud.

En lo que respecta a la caducidad de las patentes, en el Título VII se unifican todas las cuestiones relativas a esta cuestión, lo que incluye la instrucción de aquellos expedientes que adolezcan de falta o insuficiencia de explotación y por renuncia del titular de la patente.

También se incluyen en este nuevo reglamento algunas disposiciones relativas a la regulación de los aspectos necesarios para la aplicación de convenios internacionales (Título VIII). Anteriormente esta regulación se incluía en normas con rango inferior a la Ley que habían entrado en funcionamiento con posterioridad a la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, de forma obligada, ya que se debía de hacer frente a los compromisos internacionales.

El Título IX contiene el procedimiento para hacer efectiva la reivindicación del derecho de patente. Al respecto, hay que tener en cuenta que en los artículos del 11 al 13 de la Ley 24/2015 se regulan los supuestos de solicitud de patente por persona no legitimada y la reivindicación de la titularidad de la patente mediante la ejecución de la acción reivindicatoria. Este título del Reglamento desarrolla y se incrusta en la parte del procedimiento de concesión de la patente de los posibles efectos de los resultados de esa reivindicación.

En lo relativo a las tasas, el Título X, trata, en particular, de la reducción para emprendedores personas físicas o pymes recogidos en el artículo 186.1 de la Ley, así como de la bonificación de tasas destinadas a las universidades públicas del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley.

También el reglamento se ocupa de regular el régimen jurídico de los agentes de la propiedad industrial (Título XI), en especial los requisitos de acceso a la profesión y sus interrelaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En lo que respecta a las Disposiciones adicionales, las seis incluidas en esta norma reglamentaria incluyen diversos temas, como por ejemplo la exclusión de los procedimientos en materia de propiedad industrial del ámbito de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo en lo que no se prevé en su normativa específica (DA 1ª). Además de lo ya indicado, se incluyen distintas habilitaciones a la Oficina Española de Patentes y Marcas para el desarrollo de sus funciones y se regulan algunos aspectos relativos a resolución extrajudicial de controversias.

Por último, se incluye un anexo al Reglamento que trata sobre los requisitos formales de la solicitud de patente.

El texto del Real Decreto incluye también una Disposición derogatoria única por la que se derogan determinadas disposiciones, entre las que cabe destacar el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre .

En lo que respecta a la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, se trata de una norma que tiene como principal objetivo el de establecer los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley de Patentes a los efectos de dar cumplimiento al artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como a la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. El establecimiento de los plazos máximos de resolución y la publicidad de éstos aporta seguridad jurídica y completan la tarea de la promoción efectiva de la propiedad industrial. Se trata de evitar retrasos innecesarios en el cumplimiento de estos procedimientos, ya que éstos suponen un perjuicio tanto a los solicitantes como a la sociedad. A los solicitantes (eventualmente titulares), por la no disposición en tiempo adecuado de los elementos jurídicos necesarios para lograr una protección eficaz de la invención, ralentizando de este modo la puesta en marcha de los procesos de inversión e industriales para llevarlas a cabo. A la sociedad, debido al retraso ocasionado en la divulgación del conocimiento y en la difusión de la información tecnológica asociada a estas invenciones y, en consecuencia, la demora en la consecución de beneficios para la industria española.

De otro lado, el procedimiento de concesión con examen sustantivo y el procedimiento de oposición post-concesión previstos en la nueva Ley de Patentes, requieren un trabajo técnico complejo del que depende la solidez de los títulos que se concedan. Esta circunstancia limita las posibilidades de reducción de la duración de los procedimientos.

Contenido más relevante: La Orden se constituye de un único artículo. En él se establecen los siguientes plazos máximos de resolución (Artículo 1):

- Procedimiento de concesión de patentes: “el que resulte de añadir dieciocho meses desde que se publique el informe sobre el estado de la técnica en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»”.
- Procedimiento de oposición: “el que resulte de añadir veinte meses desde que finalice el plazo para la presentación de oposiciones al que se refiere el artículo 43.1 de la Ley de Patentes”.
- Procedimiento de concesión de certificados complementarios de protección para medicamentos, el de sus prórrogas, y el de los certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios: “el que resulte de añadir diez meses desde que se publique en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud correspondiente si no concurriera ningún suspenso y de quince meses si concurriera esta circunstancia”.

6. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

6.1. Requisitos positivos

Para que una invención se considere como patentable es necesario que cumpla las siguientes condiciones:

- **1º) novedad**, se entiende que existe novedad cuando la invención “no está comprendida en el estado de la técnica”, de manera que haya una patente similar presentada anteriormente que recaiga sobre la misma invención ni se haya dado una divulgación anterior a la fecha de solicitud ni en territorio nacional ni extranjero (**v. art. 6 LP**). Podemos observar, pues, que la novedad que viene tipificada en la Ley es la absoluta novedad o novedad mundial. El estado de la técnica se define como “todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio” (**art. 6.2 LP**) (catálogos, ferias, prototipos, etc...). En el estado de la técnica también se incluyen las solicitudes nacionales de patentes que tengan fecha de presentación anterior (**art. 6.3 LP**). Esto es así ya que las simples solicitudes de patentes

constituyen objeto de publicidad. Sin embargo, en determinadas ocasiones, la divulgación no supone obstáculo para la novedad ni la destruye. Por lo tanto, tampoco anticipan la novedad aquellos ensayos que son realizados por el mismo solicitante (o su causante) o la exhibición de la invención que tiene lugar en ferias oficiales por el solicitante (o su causante), siempre y cuando una y otra se hayan realizado en los seis meses previos a la fecha de presentación de la patente (**art. 7 LP**).

- 2º) Tiene que implicar **actividad inventiva**, esto quiere decir, según el **artículo 8 de la ley**, que la invención, además de ser nueva, no puede vislumbrarse “del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Lo que quiere decir que si la invención tiene objetivo de ser patentada no tiene que deducirse de forma fácil del conjunto de conocimientos técnicos conocidos hasta ese momento. Para esto, no se tendrán en cuenta aquellas solicitudes de patente que pudieran formar parte del estado de la técnica (**art. 8.2 LP**). La Ley de Patentes rechaza patentar las invenciones que no supongan un progreso técnico notable (en su caso, tales invenciones podrán ser protegidas, si es que cumplen los requisitos correspondientes, por la vía del modelo de utilidad).

En cuanto a las invenciones biotecnológicas, la diferencia existente entre éstas y lo que se conoce como “descubrimientos biológicos” se basa en que las primeras son fruto de una aportación técnica del hombre, cómo por ejemplo, la utilización de procesos técnicos para identificar, purificar, caracterizar y multiplicar un elemento aislado o extraído de su entorno natural (aunque el elemento que ésta aislado posea estructura idéntica a la del mismo elemento en su estado natural).

- 3º) Debe ser objeto de **aplicación industrial**, entendido esto como que el objeto debe ser fabricado o utilizado en toda clase de actividad industrial, incluida la agrícola (**art.9 LP**). En consecuencia, debe de resultar repetible o ejecutable en un proceso industrial.

6.2. Requisitos negativos (invenciones no patentables)

Aparte de las realizaciones anteriormente estudiadas, existen otras (verdaderas invenciones), que no pueden ser objeto de patente. De forma habitual se ha recogido en la Ley la prohibición de patente de aquellas invenciones que son contrarias al orden público o a las buenas costumbres (**art. 5 LP**). Actualmente, desde que entró en funcionamiento la **Ley 10/2002**, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 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, esta materia ha sufrido un cambio muy destacado, ya que resultan prohibidas las patentes de las invenciones “cuya explotación comercial” sea opuesta al orden público o a las buenas costumbres (**art. 5.1 LP**). Los límites éticos, que podemos calificar como un poco simples en lo que se refiere a la admisibilidad de estas invenciones, se rigen con base en una fórmula bastante básica y muy poco clara, para lo que no se establecen indicaciones concretas, dejando éstas a libre juicio de las convicciones reinantes en el momento de su aplicación.

A pesar de esto, la Ley sí que menciona algunos casos en lo que no son patentables determinadas invenciones que son consideradas como contrarias al “orden público y las buenas costumbres”. Un caso claro, se da con los procedimientos de clonación de seres humanos [**art. 5.1.a) LP**]. Por procedimiento de clonación entendemos: “la reproducción exacta de segmentos de ADN o genes a través de su inserción en microorganismos, es decir, la obtención de individuos genéticamente idénticos a otros por técnicas de reproducción asexual en laboratorio”. De igual forma no resultan patentables: “los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano” [**art. 5.1 b) LP**]. Este tipo de procesos son caracterizados por una manipulación del Genoma Humano con el fin de conseguir una alteración de este que resulte duradera y que sea hereditaria, al contrario que la modificación genética somática (que si es admitida por la ley), que se basa en el hecho de que el cambio genético no es hereditario. No resultará patentable de igual forma “la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales” [**art. 5.1.c) LP**], así como “los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales

procedimientos” **[art. 5.1.d) LP]**, con lo que se deja la posibilidad de dar la patente a los animales transgénicos, cuando se cumplan las condiciones legales.

También es y ha sido muy común la prohibición de patente de las variedades vegetales y las razas animales, que se mantiene prohibido hoy en día, aunque se admiten las patentes de las invenciones “que tienen por objeto” animales o vegetales, cuando se dé la premisa de que “la viabilidad técnica de una actividad innovadora no está limitada a una variedad vegetal o a una raza animal concreta” **(art. 5.2 LP)**. Destacar que las variedades vegetales poseen su propia vía protectora, como se recoge en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

Del mismo modo, no resultan patentables aquellos procedimientos “esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales”, es decir, aquellos procedimientos “que consisten enteramente en fenómenos naturales tales como el cruce o la selección” **(art. 5.3 LP)**. Del mismo modo, se admite la patente si el proceso de obtención no es “esencialmente biológico” (por ejemplo, en el caso de las plantas transgénicas).

En resumen, el cuerpo humano se considera como no patentable, dejándose claro que esta prohibición incluye “los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen” **(art. 5.4 LP)**. A pesar de esto, sí que se considera permitida la patente de un elemento separado de la anatomía humana y/o conseguido de otra manera “mediante un procedimiento técnico” (resultando esto esencial), incluyendo la secuenciación parcial o total de un gen **(art. 5.4 LP)**. Como se ha dicho anteriormente, con esto el legislador pretende dejar constancia que los elementos de la anatomía humana no están permitidos como objeto de la patente, aunque hay una excepción, que es cuando se obtienen o aíslan mediante un procedimiento técnico, incluido en el caso de la estructura de ese elemento sea similar a la de un elemento natural.

6.3 Procedimiento para la obtención de la patente

Para la consecución de la patente es necesario la presentación de solicitud que tiene que contener ciertas menciones, por ejemplo la “descripción del invento para el que se solicita la patente” **(art.35 LP 24/2015; arts. 23, 24 y 25 de su**

reglamento). La solicitud de patente “no puede contener más de una invención o de un grupo de invenciones que integren un único concepto inventivo general” (**art.35**). En caso contrario, se tienen que dividir en tantas solicitudes como invenciones contengan. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de una manera clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, Y al mismo tiempo debe ir acompañada de las reivindicaciones que definan el objeto para el que se solicita la protección y de un resumen de la propia invención.

6.3.1 Examen Oficio OEPM

Artículo 23 Reglamento LP 24/2015: Examen de oficio:

1. Una vez que se otorgue una fecha de presentación y se abonen las tasas correspondientes, la OEPM examinará que se cumplen los siguientes requisitos:

- a) Si la petición se ajusta a lo establecido en el **artículo 2** del reglamento (requisitos de la instancia de la solicitud de la patente).
- b) En caso de que la descripción se solicite en idioma distinto del español, si se ha aportado por parte del solicitante la traducción pertinente, tal y como se recoge en el **artículo 17.2** del reglamento.
- c) Si la solicitud contiene una o más reivindicaciones, de acuerdo con el **artículo 23.1.c)** de la Ley o una referencia a una solicitud presentada con anterioridad (**artículo 17.3** del reglamento), indicando que reemplaza las reivindicaciones.
- d) En caso de que el solicitante pida una incorporación por referencia, de acuerdo con los **artículos 24.1.c)** de la Ley y **17.3** del Reglamento, si el solicitante ha aportado la traducción a la que hace mención el **artículo 17.4** del Reglamento.
- e) Si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen reúnen las formalidades previstas en el **anexo** del Reglamento, solo en la medida en que su cumplimiento sea necesario con el fin de una publicación uniforme.
- f) Si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, nacional o extranjera, o la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida se examinará si cumplen los requisitos exigidos en **los artículos 13 a 15** del Reglamento.

- g) En caso de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de transformación de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, si las referencias al número y a la fecha de solicitud de la patente de origen, se han realizado.
- h) Si cumple los requisitos relativos a la representación, de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 175** de la Ley y en los **artículos 107 y 108** del Reglamento.
- i) Si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de patentabilidad por aplicación de los **artículos 4.4 y 5 de la Ley**.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no impedirá la realización del informe sobre el estado de la técnica siempre y cuando estos no sean de una naturaleza tal que imposibiliten su realización o desvirtúen de tal modo el objeto de búsqueda que su resultado resulte inservible.

Artículo 24: Notificación de defectos:

1. En caso de que la solicitud de patente presente algunos de los defectos mencionados en el artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá que notificar al solicitante todas y cada una de las objeciones para que en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», se subsanen los defectos o se efectúen las alegaciones que se estimen oportunas en defensa de la solicitud de patente. En la medida en que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en el **artículo 48** de la Ley.

2. La contestación a la notificación de defectos implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 25: Denegación de la solicitud:

1. Una vez transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones previsto en el **artículo 24** del Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá que examinar si los defectos se han subsanado y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso negativo, se denegará la solicitud. Dicha resolución, que deberá estar motivada, se notificará al solicitante, publicándose a su vez en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»,

una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de patente.

2. En el caso de que los defectos estén referidos al derecho de prioridad previsto en el **artículo 13** o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el **artículo 15**, ambos del Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho.

7. ESTUDIO DE CASOS. SELECCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE RESUELVEN CONFLICTOS SURGIDOS EN TORNO A LOS DERECHOS DE PATENTE

A continuación vamos a exponer una serie de casos prácticos (estudio de resoluciones), que nos ayudaran a ilustrar mejor como se aplican las reglas de protección de las patentes en España.

- SAP A Coruña, Sección 4ª, de 27 de octubre de 2016. Infracción de los derechos del titular de la patente de invención (máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones).

Fundamentos de derecho: El objeto de este recurso de apelación se encuentra en la acción de reclamación de daños y perjuicios a causa de una infracción de los derechos del titular de la patente de invención (máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones), propiedad de D. Cándido, contra la entidad "THENAISE PROVOTE S.A." que sin consentimiento del titular utilizó el procedimiento patentado, incluso después del requerimiento de cese de uso de la patente, a través de burofax de fecha 5 de marzo de 2008. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de A Coruña, estima en parte la demanda, a causa de actos de violación por la entidad demandada del derecho de la patente de invención de la que es titular el actor 8.803.884/X (nº de publicación ES 2013385), y adición de mejora a la patente de invención nº 9.201.745 (ES 2063719), solicitada el 21 de diciembre de 1988 y concedida el 4 de enero de 1990, publicándose la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 1 de mayo de 1990, al haber adquirido y utilizado ésta última una máquina de desbisado de mejillones, sin cesión

de la patente, sin pronunciamiento condenatorio alguno respecto de la indemnización por daños y perjuicios reclamada.

En este caso, el demandante tuvo conocimiento, durante el año 2008, de que la entidad demandada disponía en sus instalaciones de al menos una máquina de desbisado, distribuida por "Procesos de Alimentación, S.A.", por cuanto en fechas 14-12-1994, 24-03-1995 y 24-03-1997 vendió, en su calidad de administrador, tres máquinas que contaban con las correspondientes placas identificativas, por lo que al menos de las cuatro máquinas de desbisado de mejillón que viene utilizando la demandada en sus instalaciones, al menos una de ellas no ha sido vendida por el titular de la patente ni por el licenciataria de la misma. De este modo, la demandante reclama indemnización por cuatro máquinas por presuponer que las tres máquinas desbisadoras vendidas por parte de "Procesos de Alimentación, S.A." ya habían acabado su vida útil, sobre la base del tiempo transcurrido desde la venta, además las máquinas encontradas carecían de las correspondientes placas identificativas. En la demanda se apela a los arts. 50, 62, 63, 64 y 66 de la Ley de Patentes, con el fin de que se declare la existencia por la entidad demandada de actos constitutivos de violación de los derechos de la patente, y su adición, que es titular el actor, atendiendo al número de máquinas infractoras por parte de la demandada, y condenándola a abonar al actor una indemnización por daños y perjuicios consistente en la cantidad de 325.728,35 euros por cada máquina, resultante de aplicar el criterio del beneficio (art. 66.2.a LP): beneficio que el titular habría obtenido de explotar la patente sin vulneración; 9.579,54 euros por máquina; beneficio del vulnerador, 251.003,16 euros por máquina; daño moral 65.145,67 euros por máquina. Sin perjuicio de que en la propia sentencia se determine otra base para su cálculo en ejecución de sentencia, que no podrá ser inferior a las siguientes cantidades: 1 máquina, 192.046,81 euros; 2 máquinas, 201.626,35 euros; 3 máquinas, 211.205,89 euros; 4 máquinas, 220.785,43 euros. Y los intereses legales devengados desde el 5 de marzo de 2008, y la orden de publicación de la sentencia condenatoria del infractor de los derechos de la patente a costa del demandado. La sentencia apelada, tal como antes hicimos referencia, estima en parte la demanda, por actos de violación por la entidad demandada del derecho de la patente de invención que es titular el actor, al haber adquirido y utilizado una máquina de desbisado de mejillón sin cesión de la patente, de las

existentes en sus instalaciones, sin pronunciamiento condenatorio alguno respecto de la indemnización por daños y perjuicios reclamada por aplicación de lo dispuesto en el art. 71.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

La sentencia desestima la demanda planteada, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 71.2 de la referida Ley 11/1986 "sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

En el presente caso, no nos encontramos ante un supuesto de prescripción de la acción del art. 71.1 de LP, sino de lo previsto en el número 2 del mismo precepto legal, ya que al haberse presentado la demanda el 14 de enero de 2014, sólo cabe reclamar los daños y perjuicios causados a partir del 14 de enero de 2009, y como la patente del actor se extinguió el 21 de diciembre de 2008, no tiene derecho el actor a indemnización alguna por los daños y perjuicios reclamados en la demanda rectora.

- **SAP Barcelona, Sección 15ª, de 14 de julio de 2016. Acciones por violación de la patente (llave de seguridad y sistema de cierre).**

Fundamentos de derecho: La demandante, KABA AG, demandó a Don Adrián , que gira comercialmente con el nombre de TOT EN CLAUS, ejercitando, al amparo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, acciones por violación de la patente de su titularidad ES 2.223.808 T3, validación española de la patente europea 1.185.755, que lleva por título " llave de seguridad y sistema de cierre ", por razón de la actividad de fabricación o duplicación que lleva a cabo el demandado en su establecimiento abierto al público, a petición de los usuarios, de llaves KABA protegidas por dicha patente.

Los hechos en que se basa la demanda son los siguientes:

a) KABA AG, dedicada al control de accesos y llaves de seguridad, ha diseñado un sistema de cierre de seguridad que garantiza que no puedan realizarse copias de las llaves sin permiso expreso del dueño de la instalación. Con este fin dispone de una red de distribuidores oficiales con autorización para hacer tales copias, siempre que cuenten, además, con permiso del usuario dueño del sistema. El daño que se

causa a KABA si se realiza una copia no autorizada a pesar de estas prevenciones es la pérdida de la confianza de los clientes en el sistema.

b) KABA fabrica las llaves KABA experT y KABA quatro pluS, ambas amparadas por la patente, que sólo funcionan con un determinado cilindro, también reivindicado.

c) El demandado fue en su día distribuidor oficial de KABA por virtud del contrato de fecha 4 de febrero de 2005, que se extinguió el 22 de junio de 2006. Por este contrato se autorizaba al demandado para hacer duplicados de llaves KABA y para la instalación de los correspondientes cilindros, de acuerdo con un código de bloqueo asignado.

d) Finalizada la relación, el demandado, en su establecimiento comercial TOT EN CLAUS, realiza duplicados de llaves KABA experT y Kaba quatro pluS, si bien no consta que esté comercializando el sistema completo, es decir, con los correspondientes cilindros, sino que únicamente duplica las llaves KABA, destinadas a poner en práctica el sistema patentado, a petición de los usuarios.

e) La Reivindicación 1 (R1), independiente, protege la llave en cuestión, y las siguientes, hasta la 11 inclusive, dependientes de la R1, incorporan particularidades añadidas. De otro lado, la R13, independiente, reivindica un sistema de cierre de seguridad conformado por las llaves y sus correspondientes cilindros, siendo dependientes de ella las reivindicaciones 14 a 18 inclusive.

La actora alega que con la duplicación no autorizada de llaves KABA originales por el demandado se materializa una infracción directa, conforme al art. 50 LP, literal o por identidad, de la R 1 y de sus dependientes R2, R3, R4, R10 y R12. Y asimismo una infracción indirecta, conforme al art. 51 LP, de la R 13 y de sus dependientes R14, R15, R16 y R18, por introducir en el mercado un elemento esencial para la realización de la invención. Todo ello con base en el dictamen pericial que aporta con la demanda.

En su contestación, el demandado alega que se dedica a la cerrajería en el citado establecimiento y realiza la duplicación "de todo tipo de llaves", desde hace más de 30 años, a petición de los clientes, pero no se dedica a la "fabricación" de llaves ni de cilindros de ningún tipo. Es decir, duplica la llave pero no fabrica el cilindro,

motivo por el cual no infringe directamente la R1 ni indirectamente la R13, ya que ambas reivindicaciones protegen no sólo la llave, sino el conjunto de llave y cilindro.

La sentencia estima en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de KABA AG contra la sentencia dictada en fecha 8 de septiembre de 2014, que se revoca. En su lugar se condena al demandado Adrián a:

- 1) cesar en la actividad de comercialización y duplicación de llaves KABA protegidas por la patente ES 2.223.808 (EP 1.185.755) titularidad de la parte demandante.
- 2) la publicación a su costa del apartado 1 del Fundamento de Derecho Primero de la sentencia y del presente fallo en una revista especializada del sector de cerrajería.
- 3) a la colocación en su establecimiento abierto al público, en lugar visible, durante tres meses, de un cartel en tamaño DIN A 4, indicando que no se realizan copias de llaves KABA protegidas por patente.

- SAP Valencia, Sección 9ª, de 6 de julio de 2016. *Infracción de los derechos derivados de título de protección comunitaria de obtención vegetal. Aplicación de disposiciones sobre acciones por violación del derecho de patente.*

Fundamentos de derecho: Contra la sentencia de 30 de junio de 2015 dictada, por el juzgado Mercantil nº 3 de Valencia , se alza el demandante, CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, que ha visto rechazadas totalmente sus pretensiones ejercitadas contra Don Dimas y ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT. La sentencia desestima la demanda basada en la infracción de los derechos derivados de título de protección comunitaria de obtención vegetal Nº 14.111 NADORCOTT. La demanda se ejercitaba originariamente en base a los arts. 94 y 95 del Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y es desestimada al entender el juzgador:

- a) Que carece de legitimación pasiva el codemandado ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT.

b) Que el titular, aquí el demandante, tuvo la oportunidad razonable para ejercer su derecho sobre el material de reproducción o multiplicación de la variedad solicitada desde 2008. Al no hacerlo, no puede reclamar sobre el material cosechado.

El recurrente impugna la sentencia conforme a los siguientes argumentos:

- Plena compatibilidad de las indemnizaciones que resulten a raíz del ejercicio de acciones de infracción acumuladas, derivadas del art. 94 (protección definitiva) y 95 (protección provisional) del Reglamento (CE) Nº 2100/94.

- Irrelevancia de la distinción del momento de la infracción (no discernida en la sentencia) por cuanto a la vista de la prueba practicada, sólo se habría producido esta tras la publicación de la concesión en 15 febrero de 2006.

- Error en el juzgador de instancia al considerar que la reclamación que se hace es de compensación sobre el material cosechado. La pretensión resarcitoria se plasmó en el suplico de la demanda sobre "el beneficio dejado de obtener por el titular" o, en su caso, aquella otra que: " en su lugar y siguiendo cualquiera de los dos criterios legalmente previstos, sea determinada en el seno del presente proceso a la vista de la prueba practicada en el mismo". En relación a la cuantificación de la indemnización (sobre el art. 94 del Reglamento, art. 21 y 22 de Ley de Obtenciones Vegetales, y art. 63 y 66 de Ley de Patentes) de acuerdo con la prueba pericial practicada, en el acto del juicio se concretó la petición principal (beneficio obtenido por el infractor) en 5.816,32 euros y la subsidiaria en la regalía hipotética (licencia) en 3.557,40 euros. En ningún caso se solicitaba compensación por el material cosechado sino sobre el material vegetal, basada en art. 13.2 del Reglamento, habiendo escogido el criterio indemnizatorio previsto en la letra a) del art. 66.2 de la Ley de Patentes.

- Sobre la falta de legitimación pasiva de la codemandada ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT, propietaria de la finca donde se lleva a cabo la infracción. Considera la concurrencia de tal legitimación al no acreditarse la titularidad de los árboles mandarinos, debiendo presumirse del titular de la finca por el art. 334, 353 y 358 y siguientes CC. Igualmente imputación de culpa al arrendador al responder de los daños que pudiera inferir su arrendatario a terceros. Por último estima necesario su concurso para garantizar la efectividad de la sentencia en orden a las acciones de cesación y remoción.

Se opone la representación del Sr. Dimas sosteniendo la bondad de la sentencia al vincular los pedimentos indemnizatorios al producto de la cosecha. Ello tanto basado en art. 94 como 95 del Reglamento, conforme al art. 5, 13.2 y 13.3 del mismo instrumento, al no extender el titular de la obtención su derecho sobre el material cosechado, sólo sobre el material vegetal (el material de reproducción o multiplicación). Sólo cuando no se ha tenido la posibilidad de ejercitar su derecho de exclusiva sobre el material vegetal, puede ejercerse sobre su fruto (art. 13.3 del Reglamento). En relación a la petición indemnizatoria, basada esta en los beneficios de la explotación de los árboles (material de cosecha) debe desestimarse por lo anterior, habiéndose cuantificado, además, en la demanda en 28.986,06 euros, sin cumplir los requisitos de fijación de criterios previstos en art. 399.1 LEC.

Se opone así mismo ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT insistiendo en su falta de legitimación pasiva como propietaria de la finca dada en arriendo, en la que el Sr. Dimas cometió la infracción, alegando:

- Incongruencia de la petición al señalar como infractor al Sr. Dimas, pidiendo la condena solidaria al asilo.
- No disponer la codemandada del material infractor.
- No haber obtenido beneficio de la infracción.
- Insiste en las manifestaciones hechas en primera instancia, siendo que los árboles fueron plantados después de ser entregada la finca en arriendo (por tanto por el codemandado), sin responsabilidad del Asilo por el mero hecho de ser arrendador. Tampoco es preciso su concurso para la ejecución de la sentencia al no poder realizar intervención en la finca por no ser su legítimo poseedor.
- Hace alusión por último a la falta de legitimación activa de la demandante, cuya petición de declaración igualmente fue obviada por el juzgador. En relación a la indemnización por el beneficio obtenido, evidencia el escasísimo importe de los arriendos que percibe el asilo (a partir de 2012, 273,60 euros anuales), tratándose de una entidad sin ánimo de lucro.

El planteamiento de la cuestión se resume de manera sencilla en lo siguiente:

En fecha 15 de febrero de 2006 se llevó a cabo la publicación de la obtención vegetal N° 14.111 variedad NADORCOTT. En el año 2007, ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT arrendó al Sr. Dimas una finca de su titularidad en la que, durante los años 2008, y entre 2009 y 2011, este último plantó un total de 420 plantas de mandarino variedad NADORCOTT que ha venido explotando, sin que coste autorización del titular del derecho. Los hechos así presentados, no ofrecen duda alguna acerca de la infracción del derecho del obtentor por el empleo no autorizado de, al menos, material reproductor. Lo evidente no exige de mucho razonamiento, por lo que, al menos en parte, la demanda merecería haber sido estimada en base al art. 94 del Reglamento.

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación promovido por la representación de CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de los de Valencia de 30 de junio de 2015, que es revocada en parte.

Se confirma el pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto de ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT y la condena en costas al demandante respecto de aquel.

Se estima parcialmente la demanda instada por la representación de CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra Don Dimas, y en su consecuencia:

Se declara que Don Dimas ha realizado en la finca propiedad de ASILO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT, actos de infracción de las facultades correspondientes al titular de la variedad nadorcott con posterioridad a la fecha de efectividad de la concesión de la titularidad de la obtención de la misma y en su consecuencia,

Se condena a Don Dimas:

- 1) A pagar a la actora en concepto de indemnización por daños y perjuicios 5.816,32 euros.
- 2) A cesar en cualesquiera actos de explotación comercial sobre el material vegetal o el material cosechado de la variedad NADORCOTT y, en particular, a abstenerse de comercializar la fruta de la variedad vegetal NADORCOTT y a no ejecutar

cualquiera de los actos de explotación que requieran del consentimiento del titular de la obtención vegetal.

3) A eliminar o, en su caso destruir (o injertar de otra variedad) la totalidad de la plantación NADORCOTT objeto del pleito y el material cosechado.

4) A publicar a su costa el encabezamiento y fallo de la resolución, en una revista especializada del sector de ámbito nacional.

- **SAP Valencia, Sección 9ª, de 22 de febrero de 2016.** Nulidad de modelo de utilidad.

Fundamentos de derecho: El Juzgado mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 28 de diciembre de 2012 que estimaba la demanda interpuesta por la entidad NEW MOP SL contra TEXTIL COLOMER NADAL SL desestimando la reconvencción deducida por esta, frente a la demandante y la demanda -acumulada- planteada por la representación de RIBETES Y CORDONES MARTÍ SL (RIBETES) frente a NEW MOP SL, en solicitud de nulidad del modelo de utilidad en que se sustenta la demanda, declarando, en consecuencia, que la actora reconvenida es titular del MU 200700713, que la fabricación y/o comercialización por TEXTIL COLOMER NADAL SL (TCN) del producto identificado como KH7 microfibra PRO infringe los derechos derivados de aquel, así como el modelo ZAS MICROFIBRA BRILLO, y en su virtud se condene a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con cese de toda fabricación, oferta o comercialización de ambos productos, retirada del mercado, destrucción, en su caso, e indemnización de daños y perjuicios por 7.781'77 Euros, desestimando la demanda acumulada. Solicitada aclaración por la representación de las dos entidades vencidas en el litigio, relativa a la concreción de las reivindicaciones que específicamente entiende el Juzgador se infringen con cada uno de los dos modelos en conflicto con el título esgrimido por la demandante inicial, aclaración a la que no se dio lugar por auto de 14 de abril de 2015, habiendo transcurrido más de dos años desde la fecha de la sentencia dictada.

Se planteó recurso de apelación por la demandada y por la reconviniendo fundado en los siguientes motivos:

a) **AMPLIACIÓN INDEBIDA DE LA PROTECCIÓN.-** El modelo de utilidad combatido incluye tres reivindicaciones, habiéndose solicitado la nulidad de la primera por RIBETES y de la segunda y tercera por TCN, considerando que la primera es nula por falta de actividad inventiva, y en cuanto a la segunda y tercera no tendría problemas de validez, con la interpretación que esta parte sostiene, pero la contraparte (en opinión de la recurrente) pretende ampliar el alcance de dichas reivindicaciones, y, de ser así, serían nulas por insuficiencia de la descripción y falta de actividad inventiva. Los problemas a solventar son mejorar la capacidad de absorción y secado del cabezal friegasuelos, disminuir su peso y evitar el deshilachado, lo que se consigue, según se describe, mediante: 1) el trenzado de los haces de microfibra, en lugar de su torsión (reivindicación primera) para mejorar la capacidad de absorción, mejora la capacidad de secado y disminuye el peso, y 2) El uso de nudos o atados en los puntos de cruce de los haces de microfibra, para mejorar su estabilidad y evitar el deshilachado (reivindicaciones segunda y tercera)

Dice el recurrente que el demandante y el perito AMPLIAN indebidamente el alcance de las reivindicaciones 2 y 3 porque consideran que "nudos" o "atados" hacen referencia a dos cosas distintas, cuando en realidad el modelo de utilidad utiliza tales términos como sinónimos, porque para los "nudos o atados" no se utiliza ningún elemento adicional. Insiste el recurrente que de las figuras 2-3 de su escrito de recurso -que reproduce los dibujos del modelo- se refleja que no haya ayuda de hilo o elemento adicional, por lo que no puede ser ampliada la protección a aquellos casos en que para estabilizar los haces de fibras se usen hilos de urdimbre u otros elementos adicionales distintos a los propios haces de fibra (técnica por otra parte común en sector textil para tejer fibrasb).

b) **NULIDAD TOTAL O PARCIAL DEL MODELO DE UTILIDAD DE NEW MOP SL.-** Considera que no concurre el requisito de la novedad, que debe realizarse por comparación con cada una de las anterioridades que pretenda, si un documento se refiere a otro como proveedor de información, ha de entenderse incorporado, y la falta de novedad puede considerarse implícita si el experto que reprodujese las enseñanzas de dicho documento hubiera llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación cuya novedad se cuestiona. Podrá hacerse combinaciones de documentos, y de las enseñanzas que de ellos deriven.

Invoca el informe pericial aportado por su parte (Sr. Jacobo) en que concluye que la reivindicación 1 es nula a la vista del estado de la técnica analizado, que se refiere a distintos modelos para concluir que "el trenzado de los hilos o fibras, incluida la microfibra, en cabezales absorbentes para friegasuelos, era ya conocido con anterioridad a la solicitud del modelo de NEW MOP, tanto para cordones como tiras o cintas planas. Dice que como hay varios antecedentes que se refieren a una mopa para fregonas constituida a base de cordones de material textil absorbente, se pueden combinar varios documentos de los que enumera, concluyendo que en definitiva lo que se resuelve es la capacidad de absorción del mocho, su rápido secado y evitar su deshilachado y esto en forma conjunta o separada ya estaba claramente anticipado o en cualquier caso es muy obvio el resultado propuesto por la actora para el estado de la técnica existente. Ni es nueva, ni tiene actividad inventiva, porque los documentos citados por el perito en el estado de técnica relevante precisamente resuelven los mismos problemas y en la misma forma, trenzando haces de microfibra, formando cordones o tiras. Como es nulo si falta un presupuesto (novedad/actividad inventiva) la consecuencia ha de ser la expuesta.

Considera que, asimismo, son nulas las reivindicaciones 2 y 3, por insuficiencia de la descripción, porque nada se dice sobre los nudos o atados, porque no se aporta información sobre cómo se realizan los mismos y se pretende ampliar indebidamente por la actora el ámbito de protección. No hay actividad inventiva, ya que hay antecedentes en que sí se sujetan los hilos de trama de un tejido que forman cordones o cadenetras.

Resolver el deshilachado por el trenzado es algo de conocimiento general común, pues es evidente para un experto aplicar las técnicas de tejer a una mopa o un mocho para evitar el deshilachado. Combate las conclusiones de la ampliación de informe del actor, considerando que es confuso e incompleto.

c) Sobre la no infracción del modelo de utilidad, además de insistir en su radical nulidad, conforme lo hasta aquí expuesto, considera que el Juzgador no ha comparado la reivindicación y la realización cuestionada, y ha de hacerse partiendo del elemento protegido. Insiste en que los modelos combatidos en cuanto cordones, están hechos por seis haces en lugar de cuatro, y para el atado se utiliza un hilo de urdimbre, por lo que no se anudan o atan entre sí. Y en cuanto al producto ZAS

también el atado es por un hilo de urdimbre que no está presente en la reivindicación y los haces de microfibra no se anudan o atan entre sí, como exige la reivindicación. Combate las conclusiones del informe del actor, centrándose en el de su parte y concluye que no procede indemnización alguna, y solicita igualmente se impongan las costas a la adversa.

La parte contraria se opuso al recurso, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, conforme a los extensos argumentos que, en cuanto sea necesario para examinar los motivos de recurso en esta segunda instancia, se expondrán, quedando planteada la cuestión en los términos expuestos.

En el **Fallo** de esta resolución se desestima el recurso de apelación interpuesto por TEXTIL COLOMER NADAL y RIBETES Y CORDONES MARTÍ SL contra la sentencia dictada el 28 de diciembre de 2012 por el Juzgado de Mercantil 1 de Valencia , que se CONFIRMA, con imposición de costas a las recurrentes y pérdida del depósito constituido para recurrir. Se desestima debido a:

En primer lugar, el demandante pretende una extensión injustificada del ámbito de protección del modelo de utilidad, puesto que, tal y como interpreta los dibujos del mismo, en cuanto a los haces utilizados, lo esencial -y ello se reivindica- es que se trata de cuatro, cuando en el modelo en conflicto -KH 7 microfibra PRO- el trenzado es de seis haces. Tal elemento no se considera esencial, sino una mera modificación irrelevante, pues lo determinante es la forma trenzada en que los haces vienen entrelazados, y no el número de haces interviniente. De hecho, la comparación de la prueba física acompañada (de las apelantes) con los modelos grafiados y reproducidos en los informes periciales, ponen de manifiesto que esta diferencia ni es esencial, ni aporta un elemento diferenciador relevante. Lo diferenciador y característico es el sistema de trenzado y entrelazado de los haces y no el número de aquellos, que sí se reivindica en número de cuatro, pero no dota de singularidad que se utilicen seis como pretende la parte recurrente, y así se aprecia en el resultado obtenido.

- En segundo lugar, y respecto de ambos modelos en conflicto -KH 7 y ZAS- con los amparados por el modelo de utilidad del demandante, entienden las recurrentes que se ha pretendido, y obtenido, una indebida extensión del ámbito de protección del modelo de utilidad. Ello porque la parte apelante identifica y considera

sinónimos las expresiones "nudos o atados" de la reivindicación, de modo que mantiene con reiteración que no son de apreciar, en los modelos de la actora, hilos o elementos de atado adicionales (así lo considera del análisis de su prueba pericial y del diseño acompañado al registro del modelo de utilidad) , que sí se observan, claramente, en los de la demandada. De ahí que, si las expresiones "nudos o atados" han de entenderse equivalentes, no se invadiría (con los "atados" con hilo de la demandada) el ámbito de protección del modelo registrado, y, en definitiva, se obtendría por el demandante una extensión inadecuada de su registro.

No se puede acoger tal interpretación, que se entiende que distorsiona lo que reflejan las reivindicaciones, y ello es aún más claro con el análisis de la tercera, en que se diferencia, claramente, que en cada tira interviene " un número considerable de haces de fibras, que se entretrejen mediante un trenzado o plano, o atados, en correspondencia con cada punto de cruce entre dos o más haces", y con tal disyunción abarca claramente ambas posibilidades. En ningún caso las expresiones "nudo" o "atado" pueden entenderse como sinónimas, pues el atado siempre implica la intervención de un elemento con el que llevar a cabo la ligazón y el nudo, por el contrario, presupone que con los propios haces utilizados se traban y sujetan los mismos - mediante un sistema de trenzado en la forma que describe. El argumento, por ello, decae y, en consecuencia, no se observa errónea valoración de la prueba, ni la indebida extensión del ámbito de protección del modelo a que alude la parte recurrente.

- Y por último, porque lo que se analiza aquí es si el modelo de la parte demandante, cuando se obtuvo el registro, carecía de novedad y actividad inventiva, lo que entendemos no acreditado, por las razones ya expresadas con anterioridad, y, en particular, por la constatación del estado de la técnica en aquel momento, y porque en modo alguno se puede entender anticipado el trenzado objeto de valoración (o el atado en la forma descrita), bien en cuanto a los haces de microfibra, bien en cuanto a las tiras planas de mayor anchura, por sistemas de torsión de cordones ya conocidos, pero que, en ningún caso, participan de las mismas características reivindicadas en el modelo examinado.

8. CONCLUSIONES

La legislación relativa a patentes ha tenido mucha importancia desde la aprobación del convenio de la Unión de París, en el siglo XIX. En este sentido, recientemente se ha promulgado una nueva ley, la ley 24/2015, con el objetivo de endurecer los requisitos de concesión de patentes, estableciendo un sistema de concesión de patentes con examen de fondo obligatorio. Sin duda, este cambio permitirá a España conseguir títulos de patente sólidos y con una gran credibilidad. Posiblemente, el mayor cambio que esta ley trae consigo es el denominado examen sustantivo, examen obligatorio que supone la apuesta firme por las patentes “fuertes”. Este examen supone un paso muy importante en este sentido, puesto que hasta hace poco en España se concedían patentes sobre invenciones sin que contaran con los requisitos que se establecen legalmente para que merezcan este título de protección.

Pero en mi opinión esta ley también contiene aspectos susceptibles de mejora, por ejemplo, la falta de examen obligatorio de fondo en modelos de utilidad, lo cual sigue dejando abierta la posibilidad de títulos débiles o concedidos de forma injusta. Es verdad que con esta ley se trata de limitar este impacto con la realización obligatoria del informe del estado de la técnica en caso de ejercicio de los derechos exclusivos por infracción, pero esto a mi juicio es insuficiente. Tampoco creo que se hayan desarrollado lo suficiente los aspectos relativos a las nuevas fases de tramitación administrativa, como el examen de fondo y la oposición, se regula la posibilidad de celebrar vistas orales como sucede en la Oficina Europea de Patentes, pero en cambio no se regulan aspectos como los medios de prueba, la intervención de terceros, etc.

Por otra parte, esta ley se adecua y da respuesta a las necesidades actuales, ya que en el proceso preparativo de la norma se han recogido muchas de las opiniones, inquietudes y expectativas de los sectores afectados. Esta ley no solo se adecua a los estándares internacionales sino que además la experiencia aplicativa de la ley de 1986 se ha tenido muy en consideración. Eliminándose de la nueva ley figuras obsoletas (patentes de adición), mejorando otras ya existentes (mediación en invenciones laborales, licencias obligatorias, simplificación de

trámites, etc) y se han añadido novedades relevantes además del examen de fondo (certificados complementarios de protección, doctrina de los equivalentes).

9. BIBLIOGRAFÍA

- AAVV, La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio (dir. por A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), Madrid, Aranzadi S.A., 2015.
- AAVV, *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, (dir. R. Morral Soldevila), Barcelona, Tecnos S.A., 2016.
- BARRERO RODRÍGUEZ, E, *Hacia un nuevo régimen jurídico de las creaciones industriales*, Madrid, Marcial Pons, 2016.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil*, Madrid, Aranzadi S.A, 2016.
- BROSETA PONT, M & MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*, Madrid, Tecnos S.A., 2016.
- CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F., J., “Anteproyecto de Ley de Patentes: indemnización de daños y perjuicios en patentes”, *Revista Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 73, 2014, pgs.177-199;
- CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F., J., “La nueva Ley de patentes”, *Revista Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº76, 2015, pgs.33-44;
- CAZORLA, L,” Propiedad industrial y patente”, El Blog de Luis Cazorla, España. (Acceso: 15/05/2017, disponible en <http://luiscazorla.com/2017/05/propiedad-industrial-y-patente/>).
- DE CASTRO ARAGONÉS, J., M. & FÀBREGAS SABATÉ, X., “Nueva Ley de patentes”, *Diario La Ley*, nº 8675, 2016.
- GARCÍA SANZ, A. “Las invenciones laborales en la ley de patentes”, *Revista La Ley mercantil*, Nº 29, 2016, pgs.2-22;
- HAY DERECHO,”HD joven: el procedimiento único de concesión de patentes ¿acierto o error?”, en blog “Hay Derecho”, España. (Acceso: 7/04/2017, disponible

en <http://hayderecho.com/2017/04/07/hd-joven-procedimiento-unico-concesion-patentes-acierto-error/>).

- JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., J., *Nociones de derecho mercantil*, Madrid, Marcial Pons, 2016.

- LEFEBVRE, " Expertos en el sector opinan sobre la nueva ley de patentes", en Blog "El Derecho", España. (Acceso: 24/04/2017, disponible en http://www.elderecho.com/actualidad/Expertos-sector-opinan-nueva-Ley-Patentes_0_1081500006.html).

- SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de derecho mercantil*, Madrid, Aranzadi S.A., 2016.

MATERIALES:

- ABOGACÍA ESPAÑOLA. (2017). Nueva normativa sobre patentes y las invenciones implementadas por ordenador. Madrid: Consejo general de la abogacía española. Recuperado de <http://www.abogacia.es/2017/04/11/nueva-normativa-de-patentes-y-las-invenciones-implementadas-por-ordenador/>.

- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (2017). STS 1653/2017. Madrid: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Recuperado de <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=match=TS&reference=8015779&links=&optimize=20170512&publicinterface=true>.

- NOTARIOS Y REGISTRADORES. (2017). Informe nº 271 BOE abril 2017 p. Reglamento de patentes. Recuperado de <http://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-271-boe-abril-2017/#reglamento-de-patentes>.

- REAL DECRETO 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Boletín oficial del Estado (BOE), Madrid, 1 de abril de 2017.

- ORDEN ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. Boletín oficial del Estado (BOE), Madrid, 1 de abril de 2017.