



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes **ENMIENDAS al ARTICULADO** al Proyecto de Ley de Patentes. (Número de expediente 121/000122)

En el Congreso de los Diputados a 17 de marzo de 2015


PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

ENMIENDA

De adición

A la Exposición de Motivos apartado II, párrafo segundo

Se introduce una nueva frase al final del párrafo

“Asimismo, los programas de ordenador o software también seguirán excluidos del ámbito de la patentabilidad en los mismos términos en que lo estaban en la legislación anterior.”

MOTIVACIÓN

Los programas de ordenador, o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos, por un lado las grandes empresas podrían formar oligopolios en los que, abusando de su posición dominante, hagan una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 4, apartado 5

Se propone la modificación del apartado quinto del artículo 4, que quedará redactado como sigue:

“5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de la invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”

MOTIVACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes. La redacción del Proyecto de Ley induce a confusión sobre la posibilidad de patentar el software y, ante el rechazo que se produjo en la Unión Europea sobre la regulación de esta posibilidad, nos parece que no deben introducirse excepciones ni abrir la puerta a interpretaciones que generen barreras a la innovación en claro perjuicio a las pequeñas empresas.

Como ya se ha expuesto en la enmienda propuesta a la exposición de motivos, los programas de ordenador o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede

tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos en las denominadas start ups, que constituyen hoy por hoy, un componente innovador de gran valor. La simple demanda de una gran empresa a otra pequeña, con independencia de que la segunda tuviera finalmente la razón, provocaría la obsolescencia de desarrollos de innovaciones de software. El motivo es que, al quedar a expensas de los plazos de una justicia española caracterizada por la dilación en su funcionamiento, con independencia de cuál fuera el resultado del litigio, resultarían inútiles por obsoletos. La existencia de este margen de interpretación sería, en sí mismo, una herramienta con un enorme poder en manos de las grandes empresas que incluso podrían hacer una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 5, apartado 4

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 5, que tendrá la siguiente redacción:

“4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. En todo caso no será patentable la simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente ni los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado, o el descubrimiento de una nueva propiedad”.

MOTIVACIÓN

Se considera necesario extender los supuestos concretos donde no es posible la patente.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 15

Se propone la modificación del artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 15. Invenciones en el marco de relaciones laborales

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto pertenecen al empresario.
2. El trabajador, autor de una invención que genere beneficios a la empresa debidos a su venta o explotación, tendrá derecho a una remuneración suplementaria que será determinada según lo que se estipule en el contrato de trabajo o convenio colectivo aplicable. En defecto de estas estipulaciones, la compensación será fijada de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 17.2 de la presente Ley.

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario coincide con las consideraciones realizadas por el Consejo Económico y Social sobre este aspecto y entiende que si la patente genera beneficios a la empresa, es justo recompensar de algún modo al trabajador y además supone un incentivo positivo a la actividad que se desarrolla. Asimismo, la aprobación de esta enmienda supondría el reconocimiento de un derecho que ya está reconocido en otros países y podría contribuir a evitar la fuga de talentos.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 18, apartado 1

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 18, que tendrá la siguiente redacción:

“1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título”.

MOTIVACIÓN

El plazo de un mes se considera insuficiente para que el trabajador, con menos medios que la empresa, pueda conocer, reunir y comunicar al empresario los datos e informes que se exigen, mientras que la empresa cuanta con tres meses para evaluar dicha documentación.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 19, apartado 1

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 19 que quedaría redactado de la siguiente forma:

“Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamados por el empresario.”

MOTIVACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes, puesto que el cambio propuesto en el proyecto de ley no parece justificado porque beneficia fundamentalmente al empleador que podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, dejando la carga de la prueba a la parte más débil de la relación contractual.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 19, apartado 3

Se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 19, que tendrá la siguiente redacción:

“3. Los derechos y deberes derivados de la ley, no serán afectados por la terminación de la relación laboral”.

MOTIVACIÓN

En coherencia con lo propuesto en la enmienda al artículo 15, una vez probado que la invención se realizó en el marco de la relación laboral ya extinta, empresario y trabajador deberían poder conservar los mismos beneficios y cargas que les concede la ley

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 21, apartado 2

Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 21, que tendrá la siguiente redacción:

“2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la Entidad Pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.”.

MOTIVACIÓN

La misma que la aducida para ampliar el plazo de notificación a la que se refiere el artículo 18.1. Se prefiere que se emplee la comunicación, en lugar de la notificación, porque esta terminología se ajusta mejor a la empleada en el procedimiento administrativo.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 21, apartado 3

Se propone la eliminación del siguiente epígrafe dentro del apartado tercero del artículo 21:

“o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización de la misma”

MOTIVACIÓN

La figura del secreto industrial parece pertenecer más al mundo privado de la empresa ya que surge fundamental y preferiblemente de cláusulas contractuales fruto de la relación empresario-trabajador, por lo que resulta poco adecuada para su aplicación al personal docente e investigador de Universidades Públicas y Entes Públicos de Investigación.

Asimismo, esta forma de protección es peligrosa, porque no impediría que cualquiera llegase al mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso protegiese por medio de patente. Además, la pérdida del carácter de secreto puede deberse a un simple descuido del titular del mismo por no observar todas las medidas necesarias para su mantenimiento en esa situación.

Por tanto, la figura del secreto industrial es más adecuada para materias cuyo mantenimiento en secreto es la mejor vía de explotar en exclusiva una tecnología o conocimiento, en algunos casos la única, en el supuesto de materias no protegibles, pero no en el caso del personal docente e investigador de Universidades y Entes

Públicos, a los que la propia Constitución, en su artículo 20 les concede un derecho de divulgación sobre los resultados de sus investigaciones.

Si lo que se pretende es evitar la publicación y difusión de la materia objeto de patentabilidad parece suficiente la prohibición que el Proyecto de Ley establece a continuación, en el mismo apartado del artículo.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 55, apartado 1

Se propone la modificación del párrafo primero artículo 55, que tendrá la siguiente redacción:

“1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

MOTIVACIÓN

Los Certificados Complementarios de Protección son títulos que se conceden sobre patentes ya concedidas, por lo que carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de los terceros de la patente de base así como de los documentos con los que se quiere justificar la procedencia de su concesión, garantizan la seguridad en el tráfico así como el análisis de la justificación del derecho que se solicita. La denegación del acceso a esta información no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno, en las que esta información es de acceso público, y solo entorpece y retrasa la toma de decisiones industriales en nuestro país.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 72, apartado 2

Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 72, que tendrá la siguiente redacción:

“2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado *a sabiendas* de mala fe o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado *a sabiendas* de mala fe si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identifica y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

MOTIVACIÓN

Se cambia la expresión “a sabiendas”, que es indefinida respecto de sus consecuencias jurídicas, por la expresión mala fe de sobra conocida en la legislación civil española.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 76

Se propone la modificación del artículo 76, que quedará redactado como sigue:

“Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado”.

MOTIVACIÓN

La indefinición y vaguedad de la expresión “por cualquier causa” utilizada en el Proyecto de Ley es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración de un daño punitivo, lo que expresamente rechaza el legislador comunitario en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 134, apartado 4

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 134, que quedaría redactado como sigue:

“La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable”

MOTIVACIÓN

La propuesta es coherente con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El plazo propuesto en el presente Proyecto de Ley es desconocido en el sistema de plazos judiciales español e impone una limitación excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 137, apartado 2

Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 137, que quedará redactado como sigue:

“2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y los medicamentos.

MOTIVACIÓN

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aporta una certeza jurídica en el término concreto de la exclusión mucho mayor que la de la expresión “sustancias y composiciones farmacéuticas”. El hecho de que una sustancia química pase a ser farmacéutica o no depende en muchas ocasiones de su aplicación y no de la composición, por lo que cabrían dudas acerca de la protección como modelo de utilidad de una sustancia química que, en función de su uso posterior, podría ser o no, de uso farmacéutico.

ENMIENDA

De adición

Disposición Adicional X (nueva)

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional que quedará redactada como sigue:

“Disposición Adicional X. Promoción de la propiedad industrial

El gobierno de España aprobará un plan estratégico a medio plazo de promoción de propiedad industrial, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones producidas por el sistema de I+D. El plan estratégico implicará el desarrollo, en las competencias que se vean afectadas, de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, y de todas aquellas relacionadas. El objetivo primario del plan estratégico será asegurar que todo el proceso I+D+i se lleve a cabo de una forma rápida y aprovechando los recursos existentes del Estado y los agentes implicados en la actividad innovadora. Las consecuencias de la ejecución del plan estratégico han de ser evaluables: incremento en el número de patentes y licencias con valor social y carácter internacional, dinamización e internalización del sistema industrial y elevar el posicionamiento del país en innovación y desarrollo industrial. Dicho plan debería contener entre otras, las siguientes acciones:

- Generar una Comisión Gestora del plan a partir de la Agencia Española de la Ciencia (a crearse por el desarrollo de la Ley 14/2007) y a partir de los organismos estatales y de las CCAA con competencias en el área (Ministerios de Industria, Economía, Ciencia y Educación) que vehiculan el apoyo financiero al proceso industrial y de innovación, a través del CDTI.

- La Comisión Gestora ha de definir, de acuerdo a la Ley 14/2007, los programas específicos para impulsar la colaboración y participación entre empresas, Universidades y Entes Públicos de Investigación de manera que se aproveche al máximo el talento investigador.
- La Comisión Gestora ha de elaborar la estrategia de seguimiento y evaluación del plan.
- De forma especial, el Plan ha de recoger un programa formativo específicamente dirigido a:
 - a) Centros académicos, con el fin de fomentar la cultura de la patente y el valor de la innovación en los futuros investigadores.
 - b) Jueces, puesto que en muchos casos la inteligibilidad de las reivindicaciones, sobretudo en el caso de personas que se ven obligadas a resolver sin ser técnicos expertos en la materia objeto de litigio, dificulta la tarea de los mismos así como la obtención de un fallo adecuado.
- Configurar un plan de igualdad para estimular y reforzar el papel de las mujeres en la industria innovadora de nuestro país.
- Configurar un plan de acceso a la innovación para personas con dificultades especiales.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con el último informe publicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre Propiedad Industrial correspondiente al ejercicio 2012 sólo el 11% de las patentes concedidas lo fueron a través del procedimiento de examen previo. Dado que a partir de la aprobación del proyecto de ley sólo se concederán las patentes por este procedimiento, es necesario vigilar e impulsar medidas complementarias para evitar el impacto negativo que este sistema pudiese generar sobre el número de solicitudes presentadas en la oficina. Cabe tener en cuenta que estos últimos años se ha agudizado la reducción de las solicitudes presentadas en la OEPM por vía nacional, llegando a un nivel de solicitudes inferior a 3000, lo que supone retroceder a niveles del año 2001.



Asimismo, consideramos que es necesario impulsar cuantas medidas sean necesarias para impulsar un cambio de modelo productivo basado en una política inteligente de I+D+i, capaz de anticiparse a las demandas sociales, capaz de generar empleo de calidad, que nos permita competir con los países de nuestro entorno, y recuperar las inversiones en forma de retornos económicos que reviertan en el crecimiento, desarrollo y bienestar social de nuestro país.

ENMIENDA

De adición

Disposición Transitoria (nueva)

Se propone la introducción de una nueva Disposición Transitoria:

“Conceder una moratoria de dos años a las universidades públicas para la aplicación de las tasas que se contemplan en la presente ley”

MOTIVACIÓN

La presente ley, si bien con el objeto de fomentar la explotación de las patentes concedidas, establece una nueva barrera de entrada que antes no existía, y dado que la situación económica financiera de las universidades se ha visto perjudicada por los recortes públicos realizados a lo largo de los últimos años, se propone un plazo para la adaptación de las Universidades a esta nueva situación.

ENMIENDA

De adición

Al Artículo 95, apartado 2, letra d)

Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 95

“d) El invento haya demostrado tener efectos determinantes para el tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción o de comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo”.

MOTIVACIÓN

El Derecho de patentes es la manifestación de un frágil equilibrio entre dos intereses contrapuestos: el interés general y el interés individual del titular de la patente. La defensa del interés general requiere fomentar la verdadera innovación, pero también que no haya precios excesivos y máxime en productos de primera necesidad. En el caso específico de los medicamentos están, además, en juego la salud y la vida de las personas, valores que, a todas luces, son superiores al derecho del titular a obtener el máximo beneficio económico.

Cualquier Estado Miembro de la OMC puede someter una patente al régimen de licencias obligatorias si está en juego la salud de su población, tal y como quedó claro tras la Declaración de Doha, aprobada unánimemente en 2001, en la que todos los miembros se reconocieron la libertad de cada Estado para tomar decisiones sobre esta cuestión, habida cuenta de que la salud de las personas es un bien superior.

El Proyecto de Ley de Patentes, explicita diferentes opciones donde aparecen los supuestos en que procedería someter la patente a un régimen de licencias obligatorias



pero, junto a los supuestos más generales, se considera conveniente definir uno concreto por el que quepan si en la balanza está, de un lado, la salud de las personas, y del otro, la protección de un beneficio económico abusivo con la consiguiente excesiva carga económica.

ENMIENDA

De modificación

Al Artículo 186

Se propone la modificación del apartado tercero del artículo 186, pasando el actual 3 a ser 4, que quedará redactado como sigue:

“3. Estarán exentos del pago de tasas la oposición a una patente que sea ejercida por una entidad pública o declarada de utilidad pública”.

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente que estos casos no estén sujetos al pago de tasas porque defienden un interés público.

ENMIENDA

De adición

Disposición Adicional X (nueva)

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional X

“Disposición Adicional X. Lucha contra la biopiratería

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias en desarrollo de la presente Ley para la aplicación estricta del requisito de novedad e innovación, respetando el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. En relación con el material biológico, se dispondrán las medidas para hacer efectiva la obligación de revelar el lugar de procedencia de la materia reivindicada y la de acreditar el cumplimiento de las normas de acceso y exportación aplicables en el lugar de origen. Igualmente, se establecerá una compensación adecuada ante patentes de productos originarios o derivados de recursos biológicos, terrestres o marinos de un país o comunidad, en los que debe revertir una parte adecuada de los beneficios”.

MOTIVACIÓN

El Derecho de Patentes no debe resultar ajeno a la necesidad de introducir criterios éticos en la regulación del comercio internacional, particularmente cuando se trata de impedir la apropiación por parte de las empresas transnacionales de recursos biológicos y genéticos de países empobrecidos mediante prácticas de biopiratería.