

A LA MESA DEL CONGRESO

DON JOSEP ANTONI DURAN i LLEIDA, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, PRESENTA LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE PATENTES.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2015

Josep Antoni Duran i Lleida
Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR, la “Exposición de motivos”, añadiendo nueve párrafos más al texto referido.

Redacción que se propone:

(...)

El profundo cambio en las condiciones competitivas y de mercado debido a la presión de precios y la globalización ha afectado substancialmente a las empresas españolas que compiten en mercados en los que la propiedad industrial e intelectual son elementos estratégicos y competitivos de primer orden en un mundo de innovación abierta. Por ejemplo, muchos CEOs y Vicepresidentes/as de compañías del Fortune100 proceden del mundo de la propiedad intelectual y las patentes. De este modo, se hace del todo necesario disponer de patentes prioritarias que sean suficientes en cantidad y calidad para competir de modo exitoso.

En cantidad, para poder producir buenas carteras para defender las invenciones. En efecto, el titular de una patente que es violada por infracción conforme a los Arts. 58 y sucesivos de la presente Ley, tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos, interponiendo las demandas judiciales que se establecen en esta ley. Asimismo, el demandado tiene la posibilidad de anular la patente mediante reconvencción o excepción. Se estima que un 50% de las patentes son anuladas o invalidadas en juicio, con lo que la probabilidad de éxito crece con el número de patentes llevadas a juicio.

Por otra parte, siguiendo la cantidad, es de recordar los informes de la “European Innovation Scoreboard” elaborados por la Comisión Europea entre 2004 y 2014 en los que se constata que EEUU y Japón tienen un nivel de innovación y, por ende, de competitividad, superior en un 50% al de los países de la UE. En el mismo informe se concluye mediante análisis estadístico de la varianza, que este “salto” es explicado en un 50% por las patentes. La posible explicación es que, dado que el “ius prohibendi” es el derecho esencial conferido por una patente, al aumentar el número

de patentes de un titular, éste tendrá mayor poder de negociación con los competidores y, por lo tanto, una mayor posibilidad de que su tecnología se lleve a la práctica, beneficiando a la sociedad, al tiempo que aumenta su competitividad empresarial y, con ella, el PIB.

Por último, al tratarse las patentes como objetos del derecho de propiedad (vid. TÍTULO VIII de la presente Ley), son activos inmateriales valorizables que aumentan el patrimonio de la empresa y de un estado.

En lo relativo a la calidad, las patentes pueden ser entendidas como “armas de litigio”, por lo que su calidad debe ser suficiente como para garantizar el éxito cuando esta se hace valer en un tribunal contra un presunto infractor. Una patente (o modelo de utilidad) concedida mediante el procedimiento con examen de la presente Ley, - en que se superan los exámenes de materia patentable, novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y suficiencia de la descripción - puede considerarse que se trata de una “patente fuerte”. Pero la concesión de la patente no presupone que sea una patente “de calidad”. Para ello, sus reivindicaciones deben estar lo suficientemente bien redactadas y ser inteligibles como para cubrir los aspectos (características) competitivamente nucleares de la innovación o invención que ha sido patentada, así como el modelo de negocio del solicitante. Estos deben ser eficaces para defender la producción comercial real en el mercado de que se trate, que es donde se puede dañar al empresario o emprendedor. Por lo tanto, las patentes españolas deben ser patentes de “calidad litigiosa”. En definitiva, es de desear y se debe impulsar que las reivindicaciones de las patentes se puedan “leer sobre los productos (métodos) infractores”.

Por último, una patente de mala calidad, aún concedida mediante procedimiento con examen, con reivindicaciones excesivamente limitativas e ininteligibles, será un activo de escaso valor, tanto de difícil licenciamiento o venta en los mercados de IP, como para introducirlo en el balance de una sociedad.

Corresponde al Estado, promover y motivar la mejora y progreso de la innovación y la competitividad nacional, garantizando monopolios temporales a los inventores/as e innovadores/as que patentan, haciendo consiguientemente que España sea un mercado competitivamente atractivo y con garantías jurídicas para la industria global; y, asegurando, que estos monopolios legales sean eficaces y creadores de riqueza mediante la concesión de patentes en cantidad y calidad suficientes. Para ello, la presente Ley es uno de los instrumentos más indicados. De ahí la introducción de los Artículos

del nuevo Título XVII (Fomento de la calidad de las patentes), innovador legislativamente a nivel global, aunque en línea con los planes estratégicos en IP de los países de nuestro entorno, tales como UK, DK, USA, etc.

En el nuevo TITULO XVII se establece un Sistema opcional de Cualificación de patentes (que se regulará mediante el oportuno Reglamento), en el que un tribunal auditor examinará cualitativa, técnica y competitivamente (comercialmente) la patente, en especial, sus reivindicaciones. A la patente se le otorgará una puntuación, que servirá de baremo para otorgar o valorar una subvención a los costes de los trabajos de valor añadido realizados para la obtención de la patente (estudio invención, redacción de memoria y reivindicaciones, contestación a oposiciones, recursos, etc.) así como el presente examen de calidad y posteriores de valoración monetaria y gastos de brokerage para la venta de la patente. Ello es altamente motivador para los solicitantes para presentar patentes de calidad.

A este Sistema de Cualificación podrán acogerse también las patentes y modelos de utilidad concedidos y vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario disponer de patentes prioritarias que sean suficientes no solamente en cantidad, sino también en calidad para competir de modo exitoso en los mercados nacionales e internacionales. Por ello, se propone la introducción de un nuevo título en la ley al efecto de garantizar la calidad vía un examen opcional que será subvencionado por parte del Gobierno y que actuará como complemento al examen técnico instaurado en esta Ley por el propio Ejecutivo.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 1 del artículo 4 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 4. Invenciones patentables

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica y/o microbiológica, o que contenga materia biológica y/o microbiológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica y/o microbiológica.

JUSTIFICACIÓN

Debido a que el apartado 3 del presente artículo hace referencia no solo a la materia biológica, sino también al procedimiento microbiológico, resulta necesario introducir el término de materia microbiológica a efectos de reducir el margen de inseguridad jurídica del texto legal.

E N M I E N D A

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 3 del artículo 4 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 4. Invenciones patentables

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «materia microbiológica», la que contenga información sobre microorganismos, entendiéndose por el término «microorganismo» aquél que incluye bacterias y otros organismos unicelulares generalmente con dimensiones por debajo de los límites de la visión que puede ser propagado y manipulados en un laboratorio, incluyendo plásmidos y virus y hongos unicelulares (incluyendo levaduras), algas, protozoos y por otra parte, humanos, animales y vegetales células. A su vez, un «procedimiento microbiológico» será cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

JUSTIFICACIÓN

No parece adecuado mezclar dos conceptos diferentes como son materia biológica y procedimiento microbiológico, sin aclarar qué se entiende por materia microbiológica. Además, y dado que la microbiología es el estudio de los microorganismos se considera oportuno incluir la definición del término microorganismo de la European Patent Office R.26 (6) y decisión T356/93.

E N M I E N D A

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 1 del artículo 13 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el registro de patentes de la persona legitimada. La Oficina Española de Patentes y Marcas deberá comunicar al anterior titular y a los licenciarios inscritos en el Registro de Patentes la inscripción del nuevo titular.

JUSTIFICACIÓN

Para garantizar la seguridad jurídica y ser coherentes con el texto del párrafo 2 de este artículo, en el párrafo 1 se propone establecer que la OEPM comunique al titular anterior y a los licenciarios inscritos la inscripción del nuevo titular.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el artículo 15 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 15. Inventiones pertenecientes al empresario.

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con ~~la empresa~~ el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen, salvo pacto en contrario, al empresario.
2. El ~~empleado~~ autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para ~~la empresa~~ el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo o de prestación de servicios.

JUSTIFICACIÓN

Enmienda de carácter técnico, con el objetivo de establecer una regulación coherente a las relaciones laborales y a las de prestación de servicios, así como para estimular a las partes a establecer pactos que incentiven el desarrollo de invenciones por parte de empleados o prestadores de servicios.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el artículo 16 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

JUSTIFICACIÓN

Enmienda de carácter técnico, con el objetivo de establecer una regulación coherente a las relaciones laborales y a las de prestación de servicios

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el artículo 17 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 17. Invenciones de explotación.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado o prestador de servicios realizase una invención relacionada con su la actividad ~~profesional~~ en de la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de ~~una~~ la invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado o prestador de servicios tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia ~~industrial y comercial del~~ de la invención para el empresario, y invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y ~~las aportaciones propias del empleado o prestador de servicios en su generación.~~

A efectos de valorar la importancia de la invención, se tendrá en consideración el beneficio que dicha invención genere al empresario.

JUSTIFICACIÓN

A imagen de la regulación establecida en otras legislaciones, como la alemana, se proponen criterios para la determinación de la compensación que corresponde en estos supuestos.

Adicionalmente, se introducen cambios de carácter técnico, con el objetivo de establecer una regulación coherente a las relaciones laborales y a las de prestación de servicios.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el artículo 18 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario ~~y el trabajador~~ empleado o prestador de servicios.

1. El empleado o prestador de servicios 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~~ generado la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado o prestador de servicios en este título.
2. El empresario, ~~en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de podrá mantener proteger, sus derechos sobre la invención, solicitándola solicitando la correspondiente patente u otro título de protección exclusiva o mantenerla como secreto industrial. ~~de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización, exclusiva o no, sobre la misma. Si el empresario no comunica al empleado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho pudiendo podrá el empleado presentar la solicitud de patente.~~~~
3. En caso de que el empresario no estuviera interesado en la referida invención, lo comunicará al empleado o prestador de servicios, a fin de que éste pueda presentar la solicitud de patente a su nombre. En tal caso, el empresario tendrá derecho, en los términos que acuerde con el empleado o prestador de servicios, a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso y explotación, como una participación en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención.

4. Tanto el empresario como el empleado o prestador de servicios deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

JUSTIFICACIÓN

A juicio de este Grupo Parlamentario, la decisión al respecto de la fórmula de protección de una determinada invención ha de ser una decisión propia por parte del empresario, atendiendo tanto a sus necesidades empresariales y de innovación como a sus posibilidades financieras y técnicas.

En este sentido, establecer una regulación imperativa para los empresarios sobre decisiones internas que han de responder únicamente a su propia estrategia empresarial y de innovación supone una intromisión excesiva en la libertad de actuación que ha de regir la actividad del empresario. Es por ello por lo que se propone eliminar la posibilidad de perder la titularidad por parte del empresario, consecuencia que entendemos excesivamente gravosa y que podría ser foco de conflictos.

Ello no obstante, se entiende por parte de este Grupo Parlamentario que ha de existir la posibilidad de que el empresario no esté interesado en la invención, y que el inventor en tal caso la pueda patentar a su nombre. Con tal motivo, se regula este procedimiento, aunque siempre condicionado a la decisión por parte del empresario. Finalmente, se incluyen cambios de carácter técnico, con el objetivo de establecer una regulación coherente a las relaciones laborales y a las de prestación de servicios.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 1 del artículo 21 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

“1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal, de las Sociedades Mercantiles Estatales, y de los Centros de Investigación de la Administración General del Estado y de los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas, pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que están vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el personal técnico de apoyo considerado en dicha Ley como personal de investigación” en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación a los efectos de este artículo, como personal de investigación.”

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, se pretende evitar dudas en relación con el ámbito de aplicación. Así, se considera necesario hacer mención expresa a los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas a los que se refiere la disposición adicional vigésima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).

En segundo lugar, el personal técnico considerado como personal de investigación a los efectos de la LCTI al que se remite el artículo 21 es el personal técnico de los OPIS. Con esta enmienda se clarifica el ámbito subjetivo de aplicación al quedar también incorporados los colectivos de personal técnico de apoyo de las entidades y centros de investigación (que no son OPIS), así como de las universidades públicas.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 1 del artículo 33 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.

1. Dentro de los ~~10~~ 5 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

JUSTIFICACIÓN

En la exposición de motivos de la Ley se señala que la reforma que se aborda pretende facilitar la obtención rápida de títulos. Por ello no es coherente que el plazo actual para la comprobación de si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación, que es de 8 días (previsto en el artículo 30), se prolongue a 10.

Dicha comprobación debe hacerse de la forma más rápida posible ya que mientras tanto, el solicitante puede perder su derecho si alguien se adelanta. Por ello, se propone que el plazo de comprobación se acorte a 5 días, tiempo más que suficiente para efectuar una comprobación tan simple, como exige este artículo.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR el NUEVO apartado 5 al artículo 40 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 40. Tramitación y Resolución.

5. Cuando el/la Examinador/a, estime que como consecuencia de alguna contestación o de petición de modificación de las reivindicaciones y de la memoria de la patente, el objeto de la

patente excede del contenido inicial de la solicitud tal como fue presentada, en contravención del Art. 102.1.c), tal eventualidad será comunicada a los solicitantes, a los que se les dará un plazo para poder volver a presentar la contestación o la petición de modificación aludida a fin de corregir tal contravención.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que se examina la patente de las condiciones de patentabilidad que pueden impedir la concesión, y el solicitante es informado de ellos para que pueda realizar modificaciones en varias fases de la tramitación, creemos que es justo que el solicitante sea informado también de que se en alguna fase de la tramitación ha realizado algún cambio en las reivindicaciones o memoria descriptiva que ha conducido a ampliar el objeto de la patente más allá del contenido tal cómo ésta fue inicialmente presentada. Creemos que debe ser así, puesto que en la eventual fase de Oposición ésta es una causa de nulidad de la patente (Art. 102. 1.c), que de no incluir el punto 5 que se propone, sólo sería conocida en fase de oposición. Con el nuevo punto 5 se da mayor garantía al solicitante.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una nueva letra h) al apartado 1 del artículo 61 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

(...)

h) A la fabricació y/o empleo del objeto de la invención o el ofrecimiento y/o entrega de los medios necesarios para llevar a cabo la invención en España, con el fin de disponer en el mercado del objeto de la invención con inmediata posterioridad a la caducidad de la patente que protege a la misma y/o si el ofrecimiento y venta de la invención tiene como destino final un país en el que no existe protección de patente.

JUSTIFICACIÓN

La competitividad en el sector químico-farmacéutico es de tal extremo que se hace necesario poder disponer de manera efectiva en el mercado del objeto de la invención patentada con pronta inmediatez una vez expirada la protección ofrecida para la misma, mediante la patente o, en su caso, el correspondiente Certificado Complementario de Protección.

Actualmente, la industria química-farmacéutica española se encuentra en un peldaño inferior de posibilidades de negocio respecto a otras empresas extranjeras que sí pueden fabricar y entregar su producto con antelación para poder ser comercializado, ya sea en nuestro país de forma inmediata a la caducidad de la protección, o en un país donde ya haya expirado la misma. Con la propuesta presentada, las empresas españolas estarían en igualdad de condiciones que las empresas localizadas en países terceros donde no existe la protección de patente o no existe la posibilidad de extensión de la protección para la invención patentada una vez ha expirado el término natural de 20 años de la patente.

De esta forma, un fabricante español de principios activos podrá competir en igualdad de condiciones, suministrando producto a las correspondientes empresas farmacéuticas para la elaboración del medicamento final y su comercialización de manera inmediata a la caducidad de la protección de la patente o su correspondiente Certificado Complementario de Protección. De igual manera podrá suministrar el principio activo para la elaboración de medicamentos y su comercialización en países extranjeros sin patente o una vez caducada la misma aún cuando en nuestro país se encuentre en vigor la correspondiente patente o, en su caso, el Certificado Complementario de Protección. Esta actividad en principio no debería remitir el derecho de propiedad intelectual de la empresa propietaria de la invención, ya que, actualmente, ya hay compañías trabajando

en países extranjeros que pueden introducir el producto patentado con inmediatez a la caducidad de la patente.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR un apartado 3 al artículo 68 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 68. Alcance de la protección.

3. El presente artículo no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona

experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El presente artículo deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.

JUSTIFICACION

Consiste en introducir el texto completo del protocolo interpretativo de este artículo (y no únicamente el actual punto 4) en el propio texto de la Ley, de modo que se simplifique. En efecto este redactado ya ha sido incorporado por el convenio del CPE como “Protocolo interpretativo del Art. 69”, en dos artículos. Y la PLP sólo incorporaba el segundo de estos dos artículos (anterior punto de la PLP 3 y actual 4 de la presente propuesta). De esta suerte se recoge en un único texto legislativo este protocolo, simplificando su aplicación a los solicitantes, titulares y ciudadanos/as en general.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 2 del artículo 102 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 102. Causas de nulidad.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos de ~~contestaciones~~ reivindicaciones que proponga en la contestación.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 102.2 contempla la posibilidad de nulidad parcial en particular de las reivindicaciones, cosa que no estaba permitida bajo la Ley de 1986. A pesar de compartir el espíritu de este cambio, hay una corrección tipográfica en la redacción que se pretende corregir con esta enmienda.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR un nuevo apartado 5 al artículo 109 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

5. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma.

La rehabilitación será acordada, en su caso, por la Oficina Española de Patentes y Marcas sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios.

Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la anualidad impagada y la sobretasa correspondiente.

JUSTIFICACIÓN

La rehabilitación por causas de fuerza mayor debe tener un tratamiento especial, tal y como actualmente prevé el artículo 117 de la Ley de Patentes, ya que permite solventar situaciones fuera del control del titular.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 2 del artículo 134 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 134. Comisión de conciliación

2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal ~~docente o investigador de las universidades públicas y de los centros públicos de investigación~~ al que se refiere el artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del ~~ente público~~ centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá ~~a sus respectivos órganos de gobierno o consejos rectores~~, en el supuesto de las universidades al Consejo de Gobierno y, en el de los centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno.

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar se plantea una modificación a los efectos de unificar terminología se considera más efectivo efectuar una remisión genérica al personal a que hace referencia el artículo 21.

Por otro lado se propone hacer referencia junto a los estatutos, a otra normativa interna. La regulación en el ámbito de las universidades de los aspectos relativos a la propiedad industrial suele llevarse a cabo mediante normativa interna aprobada por el Consejo de Gobierno y no a través de los estatutos.

Por último clarificar que, en el ámbito de las universidades públicas, esta función corresponde al Consejo de Gobierno dada la diversidad de órganos de gobierno unipersonal y colegiado de las mismas. En el ámbito de los centros de investigación también se considera necesario hacer referencia expresa al máximo órgano de gobierno para evitar dudas en su aplicación.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de SUPRIMIR el apartado 2 del artículo 137 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

~~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 las sustancias y composiciones farmacéuticas~~

JUSTIFICACIÓN

El punto 2 debiera ser eliminado, pues impide el acceso a la protección mediante modelo de utilidad a invenciones de procedimiento, que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. El punto 2 excluye así la posibilidad de gozar de las ventajas del modelo de utilidad a invenciones de este tipo que tuvieran muy escasa actividad inventiva y que, sin embargo, cumplirían las condiciones “de patentabilidad” del punto 1.

Por otra parte, tal exclusión no está presente en las leyes de ciertos países, por ejemplo Alemania, y contraviene al artículo 27 del ADPIC que pretende tratar del mismo modo a todos los inventores en todos los campos de la tecnología.

E N M I E N D A

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 2 del artículo 149 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 149. Nulidad.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedara limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo. ~~se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas~~

JUSTIFICACIÓN

El artículo 149.2 introduce la posibilidad de nulidad parcial. No obstante, indica que se declara la nulidad parcial mediante anulación de la o las reivindicaciones afectadas. Ello implica que se anularía la totalidad de las reivindicaciones afectadas. Parece más oportuno que, para ir en el sentido de la aplicación del concepto de nulidad parcial, se haga un redactado similar al del artículo 102.2 relativo a las patentes.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el artículo 150 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, ~~y las del Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento información de los terceros, Capítulo I del Título X sobre nulidad y las del Capítulo II del Título X sobre revocación o limitación a instancia del titular.~~

JUSTIFICACIÓN

El artículo 150 trata de la aplicación de normas establecidas para las patentes, que se aplican a los modelos de utilidad, en ausencia de normas expresamente previstas en el capítulo XIII relativo a los modelos de utilidad. Como continuación de la propuesta anterior relacionada con la nulidad parcial, y con el objetivo de no introducir repeticiones innecesarias, se propone que se incluya expresamente referencia a los títulos que tratan de nulidad y revocación o limitación a instancia del titular.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR la redacción de la letra a) en el apartado 1 del artículo 175 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 175. Capacidad y representación.

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante por medio de representantes conforme a lo establecido en el Artículo 32, puntos 1 a 4, de la citada Ley 30/1992.

JUSTIFICACIÓN

De este modo se da categoría legal a lo que se viene produciendo hoy en día, y que está recogido por numerosa jurisprudencia, e incluso en los modelos e impresos oficiales de la OEPM.

Además, ante la Oficina Europea de Patentes pueden actuar profesionales representantes diferentes de los Agentes de Patente Europea (véase Sentencia J 0018/99 De la Oficina Europea de Patentes).

De hecho, actualmente está sucediendo que en las tramitaciones de patentes, profesionales diferentes de los API, por ejemplo químicos/as, farmacéuticos/as, ingenieros/as, informáticos/as, incluso Agentes EQE de Patente Europea (pero que no son APIs españoles), están estudiando y dirimiendo las cuestiones de fondo relativas a las patentes entre solicitantes, titulares y examinadores y redactando las comunicaciones, mientras que los Agentes de la Propiedad Industrial se limitan a presentar los documentos y las instancias, realizar los pagos, etc.

En no pocas ocasiones, un Agente de la Propiedad Industrial acaba siendo experto en cuestiones de marcas, por lo que, aún teniendo la

cualificación de Agente, la falta de experiencia profesional en patentes le ha conducido a perder pericia en este terreno de las patentes, que es precisamente de lo que trata la presente Ley.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR un apartado 3 al artículo 175 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 175. Capacidad y representación.

3. Siempre que un interesado actúe ante la Oficina Española de Patentes y Marcas representado por un tercero, deberá acreditar la representación aportando un poder firmado por el representado en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

JUSTIFICACIÓN

Las actuaciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en representación de un tercero pueden tener una gran trascendencia por lo que es imprescindible que los usuarios del sistema cuenten con las máximas garantías, obviándose que alguien, sin estar debidamente autorizado, intervenga en su nombre. Ello solo puede lograrse con la exigencia de un poder de representación.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR nuevo apartado 5 del artículo 176 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia que los usuarios del sistema de Propiedad Industrial tengan la posibilidad de efectuar consultas con los profesionales del sector, Agentes de la Propiedad Industrial, con las máximas garantías de confidencialidad ya que dichas consultas afectan a aspectos esenciales de la estrategia de competencia de las empresas. En las comunicaciones entre las empresas y los Agentes de la Propiedad Industrial se suelen discutir aspectos que incluyen secretos industriales, información confidencial y valoraciones sobre aspectos muy sensibles, tales como valoración de la novedad, actividad inventiva de solicitudes y títulos concedidos de patentes y

modelos de utilidad, tanto propios como de terceros en base a los cuales las empresas han de tomar sus decisiones. Lo mismo sucede con otros títulos de propiedad industrial, tales como diseños industriales, marcas y nombres comerciales.

Ello aconseja que dichas comunicaciones entre los Agentes de la Propiedad Industrial y sus clientes estén sujetas a la obligación de confidencialidad y estén privilegiadas, de forma que los Agentes de la Propiedad Industrial tengan derecho a negarse a divulgarlos.

El nuevo párrafo propuesto está inspirado en lo previsto en el Artículo 134 a (d) y la Regla 153 del Convenio de la Patente Europea, tal y como se reformó en el EPC 2000.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR nuevo apartado 6 del artículo 176 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

6. Los representantes mencionados en el Artículo 175.1, y que no sean Agentes de la Propiedad Industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el punto 5 precedente.

JUSTIFICACIÓN

Acorde a la enmienda presentada en el artículo 175 1.a)

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR dos nuevas letras f) y g) al apartado 1 del artículo 177 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

(...)

f) Constituir fianza a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el Reglamento.

g) Aportar justificación de pago de la tasa de inscripción.

JUSTIFICACIÓN

Dada la importancia de los asuntos que tratan los Agentes de la Propiedad Industrial, así como las posibles consecuencias de malversaciones o actuaciones erróneas, no se comprende por qué se suprime la exigencia del actual artículo 157.5 de que los Agentes de la Propiedad Industrial deban constituir una fianza y un seguro de responsabilidad civil. Ello es una garantía para los usuarios que elijan actuar ante un profesional y es de interés público.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una nueva nuevas letras h) al apartado 1 del artículo 177 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

(...)

h) El examen al que se refiere el apartado e) anterior estará dividido en dos partes, de los que cada candidato/a deberá superar una sola parte, a su elección, según sea su intensificación o especialización en el terreno de la Propiedad Industrial:

- Examen de Patentes y modelos de utilidad, y
- Examen de Marcas y Signos Distintivos.

JUSTIFICACIÓN

De esta manera se responde más a la realidad de que muchos (sino la mayoría) de los Api en España están especializados en uno de los grandes campos de la Propiedad Industrial: las patentes y las marcas. De hecho en los despachos profesionales o agencias de propiedad industrial existen por separado un Departamento de Patentes (normalmente gerenciados por ingenieros, químicos, biólogos, farmacéuticos, informáticos, etc. y en especial por un Agente Europea EQE) y un Departamento de Marcas y Signos Distintivos (gerenciado normalmente por personas con formación jurídica).

Por otra parte, la práctica real de los exámenes ha demostrado que en ocasiones pueden quedar fuera de la profesión excelentes conedores y profesionales con experiencia en patentes por el hecho de sido alguna parte del examen relativa a materias (p. ej. De

marcas) en las que no ha practicado ni practicará nunca. Este redactado puede ayudar a dar solución a esta problemática.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 3 del artículo 183 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 183. Reembolso de las tasas.

3. Para las anualidades devengadas después de la concesión de la patente, el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de devengo. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente es posible efectuar el pago con anterioridad a la fecha de devengo (Artículo 77 del Reglamento) y no se ve ninguna razón para suprimir esa posibilidad. Las consecuencias del impago de una tasa de anualidad son demasiado graves para que no se permita al titular, que necesita controlar el pago con anterioridad, pagar la misma con anterioridad a la fecha de devengo.

De hecho, la Oficina Europea de Patentes permite la posibilidad de pagar las anualidades hasta un año antes de su vencimiento (Regla 51 del EPC) y no se entiende que ello no pueda hacerse para patentes españolas.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 4 del artículo 183 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 183. Reembolso de las tasas.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa no deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

JUSTIFICACIÓN

Resulta innecesario que a la hora de la devolución de tasas de recurso se exija mencionarlo en el escrito de recurso. La Oficina, de oficio, debería devolver las tasas en los casos previstos en la Ley.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el apartado 2 del artículo 186 del texto referido.

Redacción que se propone:

Artículo 186. Reducción de tasas.

2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados ~~y las tasas son abonadas previa o simultáneamente~~ por dichos medios técnicos.

JUSTIFICACIÓN

El motivo de la reducción de estos casos es el ahorro que para la OEPM significa que el solicitante presente sus solicitudes de forma electrónica, ya que con ello no tiene que proceder a la introducción manual de los datos pertinentes. Así se desprende de la Exposición de Motivos, apartado III, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ello no tiene nada que ver con el pago simultáneo de la tasa, pues en tal caso, debería proceder al descuento del 15% si la solicitud se presenta de forma no electrónica si con ella se pagara simultáneamente la tasa.

Además existen situaciones en las que por fallos informáticos no es posible efectuar el pago electrónico adecuadamente.

Si se condiciona la reducción con el pago simultáneo suelen producirse situaciones de inseguridad jurídica sobre la fecha de presentación.

Por último, la imposición del pago simultáneo contraviene lo previsto en el Art. 6.2.c) de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, por cuanto supone una discriminación respecto a los ciudadanos que no utilizan medios electrónicos. Asimismo, supone una violación del Artículo 5 del Tratado de Derecho de Patentes, en el que se establecen los requisitos máximos que puede establecer una parte contratante para asignar una fecha de presentación a una solicitud, entre los cuales no figura la exigencia de abonar la tasa correspondiente.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR un nuevo Título XVII al texto referido.

Redacción que se propone:

TITULO XVII

Fomento de la calidad de las patentes

Artículo 186. Examen de calidad.

1. Toda patente podrá ser sometida a un examen de calidad, a solicitud de cualquier interesado y con el pago previo de unas tasas, adicional al referido en los Artículos 39 y 40 de la presente Ley, e independiente del mismo, en el que un equipo auditor emitirá un certificado valorativo de la calidad de la patente.

2. En cuanto a los aspectos cualitativos, el certificado emitido por el equipo auditor se pronunciará, entre otros aspectos, sobre:

- La calidad litigiosa de la patente
- La inteligibilidad de las reivindicaciones
- La esencialidad de la patente respecto a estándares tecnológicos
- El encaje de la patente en la estrategia corporativa de la empresa
- El encaje de la patente en el mercado del sector tecnológico al que corresponde

3. Se otorgará a la patente un Índice de Calidad de la Patente (ICP) cuyo valor estará comprendido entre 0 y 10, y que será el resultado de aplicar una fórmula de valoración que tendrá en cuenta aspectos cuantitativos relacionados con las patentes, de entre los que se cita, a título no exhaustivo y meramente enumerativo:

- El valor de mercado de la patente
- Años de vida de la patente
- Número de patentes sobre el mismo producto

- Número de patentes de los inventores en el mismo sector técnico
- Número de reivindicaciones independientes.
- Número de palabras de las reivindicaciones independientes.
- Número de veces que en la patente se repiten las palabras clave de las reivindicaciones independientes.
- Número de dependencias en las reivindicaciones
- Citas de patentes anterógradas
- Citas de patentes en el IET, IPSR y ESR
- Número de características reivindicadas del tipo “medios +función”
- Número de realizaciones descritas
- Número de Figuras
- Tipo medio de royalty de patentes en el sector-subsector
- Número de miembros de la familia de patentes

Artículo 187. Entidad de realización del examen de calidad, entidades homologadas y equipo auditor.

1. El examen de calidad se podrá solicitar ante cualquier entidad de presentación prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en especial en las consejerías de Industria o Innovación de las Comunidades Autónomas.

2. La OEPM o la consejería de la CCAA ante la que se haya presentado la solicitud deberá disponer de un directorio de Entidades homologadas para la realización de los exámenes de calidad, cuyo proceso de homologación será establecido reglamentariamente.

3. El equipo auditor responsable de la emisión de los certificados estará constituido por la entidad homologada designada y estará formado por al menos un experto en patentes EQE, al menos

un experto en el sector en cuestión, y al menos un ciudadano no experto pero informado medianamente.

Artículo 188. Eficacia del examen de calidad.

1. Si alguno de los resultados valorativos establecidos conformemente a los puntos 2 y 3 del Artículo 186 supera un criterio de calidad mínimo, que deberá ser establecido reglamentariamente, se podrá subvencionar parcial o totalmente el coste del examen de calidad de que se trata en el presente Título.

2. Si alguno de los resultados valorativos establecidos conformemente a los puntos 2 y 3 del Artículo 186 supera un criterio de calidad mínimo, que deberá ser establecido reglamentariamente, se podrá subvencionar parcialmente los coste de estudio y redacción de la memoria descriptiva de la patente, así como los costes de honorarios de consultoría incurridos durante el procedimiento de concesión de la patente.

Artículo 189. Tasas del examen de calidad.

1. Las tasas del examen de calidad serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno una vez entre en vigor la Ley.

JUSTIFICACIÓN

Acorde a la enmienda realizada en la exposición de motivos.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el redactado de la letra b) del punto 1 de la disposición adicional sexta del texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada.

1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales las cuales el interesado:

a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.

b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada.

JUSTIFICACIÓN

Ya se viene haciendo así en la práctica. La praxis del día a día en la OEPM acababa por demostrar que en no pocas ocasiones el derecho expresamente solicitado de un proceso acelerado era conculcado por cuestiones formales que en numerosas ocasiones eran de pequeña entidad. Y cabe pensar que en muchos sectores de la industria y en muchas estrategias empresariales particulares, la concesión pronta, en un año o menos, de una patente puede representar una gran ventajas competitivas, y el indicio de la “potencia” de la patente a nivel global, así como orientar sobre la conveniencia o no de extender la protección al extranjero, a la vista de los resultados del IET y de la Opinión de Patentabilidad y cumpliendo así con lo establecido en el Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000, ratificado por España en 2013.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR la disposición adicional décima del texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.

“1. Las universidades públicas, y los organismos y centros de investigación a los que se refiere el artículo 21, tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.”

JUSTIFICACIÓN

A los efectos de potenciar la economía del conocimiento, se propone hacer extensivos los beneficios previstos para las universidades públicas relativos a la bonificación de las tasas de obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en el proyecto de ley, al resto de entes y centros de investigación a los que se refiere el artículo 21 del proyecto de ley. El Consejo de Estado en el Dictamen 762/2014, de 16 de octubre, sobre el anteproyecto de ley de patentes hizo esta misma sugerencia.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una disposición adicional nueva al texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

El Gobierno iniciará los trámites necesarios para ser partícipe, junto al resto de estados miembros de la Unión Europea, del despliegue de la Patente Europea con Efecto Unitario, favoreciendo con ello una mayor protección y simplificación del sistema de patentes.

JUSTIFICACIÓN:

La creación de una patente comunitaria que sea válida en todos los Estados miembros de la UE es una necesidad que vienen reclamando desde hace años los investigadores y las empresas como mecanismo para reducir costes y fomentar la competitividad en los Estados miembros.

Finalmente, la llamada patente comunitaria no ha sido posible porque algunos estados, entre los que se encuentran España e Italia consideraban que la Patente Comunitaria debería traducirse a otras lenguas oficiales de la UE.

No obstante, se llegó a un sistema alternativo: La Patente Europea con efecto unitario, la cual fue adoptada por medio del mecanismo de "*cooperación reforzada*", que es un mecanismo de cooperación entre algunos Estados miembros de la Unión (no todos) que se pone en marcha cuando se llega a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.

Desde CIU creemos que las ventajas de la instauración de la patente comunitaria son muy superiores a las barreras lingüísticas existentes, al abrir las puertas a un modelo de patentes de futuro del que creemos España debe formar parte.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una disposición adicional nueva al texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

En el plazo de 6 meses desde la entrega en vigor de esta ley, el Gobierno pondrá en marcha un plan de estímulo a la elaboración de Patentes. Dicho Plan se basará en la promoción de la formación en patentes orientándola, por un lado, a las empresas y, por otro lado, a promover los cambios formativos necesarios para que los conocimientos sobre patentes se integren en los niveles educativos superiores, entiendo por ello los sectores universitarios, y en el ámbito de la formación profesional.

JUSTIFICACIÓN

Se considera fundamental estimular la formación sobre patentes entre las empresas, los sectores universitarios y la formación profesional para que las patentes sean realmente una herramienta de innovación y de competitividad para nuestro tejido productivo. Por ello, resulta adecuado que se promueva por parte del Gobierno una campaña de sensibilización sobre patentes que permita que el conocimiento, especificidades y ventajas sobre su utilidad sea una realidad cercana para los principales actores de la innovación, esto es; empresas, sectores universitarios con amplio potencial de investigación, así como el ámbito de la formación profesional.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una disposición adicional nueva al texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno implementará un plan de ayuda dirigido a pymes para estimular la solicitud y concesión de patentes nacionales e internacionales que incluirá una bonificación transitoria, por un período de 5 años, de las tasas contempladas en esta ley. Esto es, tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad, modelos industriales y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios. A tal efecto, y acorde a la definición europea, se considerarán destinatarias del plan de ayuda a las microempresas y las pequeñas empresas, es decir, aquellas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no superan los 10 millones de euros.

JUSTIFICACIÓN

La escasa dimensión de nuestro tejido productivo es una de las barreras de entrada a la innovación y, por extensión, a la elaboración de patentes. Por ello, y con el fin equilibrar los costes con los beneficios de patentar, sobre todo para el caso de las empresas de menor tamaño, donde un incremento de costes a corto plazo puede no ser asumible directamente, se propone bonificar el coste de las tasas previstas en esta ley como un mecanismo de ayuda y de estímulo a la creación de patentes.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de AÑADIR una disposición adicional nueva al texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

Tres años después de la puesta en marcha de esta ley, el Gobierno realizará una evaluación de su aplicación y funcionamiento ante el Congreso de los Diputados a fin de que se presenten propuestas de mejora por parte de todos los grupos parlamentarios.

JUSTIFICACIÓN:

La reforma de patentes necesita de medidas en el corto, medio y largo plazo. Sin embargo, estas últimas son difíciles de implementar en la actualidad, cuando el número no solicitudes de patentes y su mercado en general no está todavía asentado. Por ello, y dado que este proyecto de ley plantea modificaciones importantes que pueden llevar a cambios más profundos en el medio plazo, se considera oportuno que, al cabo de tres años, se haga una evaluación de esta ley y sus efectos y que, acorde a la misma, se planteen las modificaciones necesarias para disponer de patentes prioritarias y que tengan éxito en los mercados internacionales.

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR la disposición final novena del texto referido.

Redacción que se propone:

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2016 6 meses después de que se haya aprobado y publicado su Reglamento de Ejecución y, en todo caso, no antes del 2 de enero de 2017.

JUSTIFICACIÓN

Existen muchas normas de la Ley que se remiten al Reglamento de Ejecución y es por tanto de ejecución imposible, al menos sin generar una gran inseguridad jurídica para los usuarios, que la Ley entre en vigor antes de que se haya aprobado el Reglamento.

Por otro lado, para los usuarios es preferible que la entrada en vigor de una nueva Ley de Patentes sea por años naturales y, en todo caso, nunca a finales de año, fecha en la que las empresas tienen otras preocupaciones y compromisos que cumplir (cierre del año, etc.).

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Patentes, a los efectos de MODIFICAR el anexo, tarifa segunda 2.1. del texto referido.

Redacción que se propone:

Anexo

TARIFA SEGUNDA

2.1 Anualidades

	2015	25% - 3 meses	25% - 6 meses
3ª	23,56 €	29,46 €	35,35 €
4ª	29,39 €	36,75 €	44,10 €
5ª	56,23 €	70,31 €	84,38 €
6ª	82,99 €	103,77 €	124,54 €
7ª	109,60 €	137,04 €	164,47 €
8ª	136,43 €	170,59 €	204,73 €
9ª	163,17 €	204,03 €	244,86 €
10ª	189,95 €	237,51 €	285,04 €
11ª	230,14 €	287,77 €	345,35 €
12ª	270,21 €	337,87 €	405,48 €
13ª	310,20 €	387,87 €	465,49 €
14ª	350,56 €	438,33 €	526,05 €
15ª	390,66 €	488,47 €	586,23 €
16ª	445,31 €	556,81 €	668,24 €
17ª	497,68 €	622,29 €	746,83 €
18ª	551,23 €	689,25 €	827,19 €
19ª	604,70 €	756,11 €	907,43 €

JUSTIFICACIÓN

Los importes de las anualidades deben ser siempre progresivos. La razón de ser de las mismas es la de que, cuanto más tiempo dura el derecho de exclusiva, y por tanto, cuanto más tiempo se priva a terceros su explotación, mayor tiene que ser el importe que debe pagar el titular para mantener su derecho de exclusiva. Se trata de desincentivar el mantenimiento de patentes no explotadas. Por tanto, no tiene sentido que las anualidades 17 a 20 sean de importes iguales.

Por otro lado, los importes de las tasas del Anexo no se corresponden con los previstos para el año 2015 según los Presupuestos Generales del Estado, que prevén un incremento de un 1%. No tiene sentido proponer unos importes, a entrar en vigor a final del año 2016, con cuantías del año 2014.

La propuesta que se hace es con los precios previstos para el año 2015. Si la Ley entra en vigor el año 2017, como se propone, los importes deberán actualizarse de forma correspondiente.