



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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta las siguientes enmiendas parciales al **Proyecto de Ley de Patentes** (número de expediente 121/000122).

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'J' followed by 'L' and 'G'.

Jose Luis Centella Gómez
Portavoz

(1-41)

ENMIENDA

Al artículo 4

De adición

Se añade un nuevo apartado 5 bis en el artículo 4 con la siguiente redacción:

“Artículo 4. Invenciones patentables.

(...)

5 bis (nuevo). No se considerarán invenciones patentables las que supongan mejoras triviales, formas cristalinas, isómeros ópticos o procedimientos análogos.”

MOTIVACIÓN:

Se propone una aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, excluyendo de la protección lo que son simplemente pequeñas modificaciones de una invención. Esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que establecer criterios estrictos de patentabilidad contribuiría a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA

Al artículo 5

De adición

Se añade un nuevo apartado 6 bis en el artículo 5 con la siguiente redacción:

“Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.

(...)

6 bis (nuevo). La simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente y los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado o el mero descubrimiento de una nueva propiedad.”

MOTIVACIÓN:

Aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, de tal forma que no sea materia patentable aquella que no puede considerarse actividad inventiva. Al igual que en la enmienda anterior, esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que esta exclusión contribuiría también a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA

Al artículo 15, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.

(...)

2. El empleado autor de la invención **tendrá** derecho a una remuneración suplementaria por su realización, **que deberá recogerse y determinarse explícitamente en el contrato o relación de empleo o de servicios con la empresa.**”

MOTIVACIÓN:

Se propone expresar en positivo que el empleado autor de la invención tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización. El mecanismo para determinar esa remuneración suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo, para dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y evitar la posible litigiosidad al respecto.

ENMIENDA

Al artículo 15

Nuevo apartado

De adición

Se añade un nuevo apartado en el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:

3 (nuevo). Los convenios colectivos podrán regular el mecanismo de remuneración a que se refiere el apartado 2 anterior.”

MOTIVACIÓN:

Se propone recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración suplementaria del empleado autor de la invención, con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.

ENMIENDA

Al artículo 16

De modificación

El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 16. Inventiones pertenecientes al empleado.

Las inventiones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al **empleado** autor de las mismas.”

MOTIVACIÓN:

Enmienda técnica.

ENMIENDA

Al artículo 26, apartado 3

De modificación

El apartado 3 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 26. Unidad de invención.

(...)

3. Las solicitudes **divisionales** tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.”

MOTIVACIÓN:

Se propone sustituir “divisionarias” por “divisionales”, que es la denominación empleada mundialmente.

ENMIENDA

Al artículo 32, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.

(...)

2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los 3 días siguientes al de su recepción. **El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.**”

MOTIVACIÓN:

El administrado no puede verse perjudicado por el incumplimiento de una obligación legal por parte de la Administración.

ENMIENDA

Al artículo 36, apartado 1

De modificación

El primer inciso del apartado 1 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente **y en un plazo no superior a cuatro meses**, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas.”

MOTIVACIÓN:

Se propone establecer un plazo imperativo de cuatro meses para la OEPM a fin de realizar el informe, considerando la importancia de que la realización del mismo se produzca en el plazo más breve posible.

ENMIENDA

Al artículo 37, apartado 3

De modificación

El apartado 3 del artículo 37 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.

(...)

3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada, o haya sido retirada por el solicitante **antes de su publicación.**”

MOTIVACIÓN:

La publicación indebida de una solicitud tiene importantes consecuencias para el solicitante, y la expresión “antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación” es excesivamente indeterminada.

ENMIENDA

Al artículo 55, apartado 1

De modificación

El apartado 1 del artículo 55 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 55. Consulta de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente o de modelos de utilidad todavía no publicados 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:

Se propone suprimir la mención a los certificados complementarios de protección, ya que son títulos que se otorgan sobre patentes ya concedidas y carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de terceros de la patente de base y 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 ellas, esta información es de acceso público para no entorpecer y retrasar la toma de decisiones industriales.

ENMIENDA

Al artículo 55, apartado 3

De modificación

El apartado 3 del artículo 55 queda redactado en los siguientes términos:

“3. Cuando se publique una solicitud **divisional**, (...).”

MOTIVACIÓN:

Se propone sustituir “divisionaria” por “divisional”, que es la denominación empleada mundialmente.

ENMIENDA

Al artículo 61, apartado 1

De modificación

La letra c) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada en los siguientes términos:

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

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

(...)

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, **así como los requisitos prácticos necesarios**, incluida la preparación, obtención, **suministro** y utilización del principio activo para estos fines.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta redacción, más ajustada a la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, para ampliar la seguridad de la industria farmacéutica localizada en territorio español.

ENMIENDA

Al artículo 61, apartado 1

De modificación

La letra e) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada en los siguientes términos:

“e) Al empleo del objeto de la invención patentada **en la construcción o el funcionamiento** de buques **que pertenezcan** a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial **o de los accesorios de los mismos**, cuando estos buques penetren temporal o accidentalmente en aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta redacción, más sencilla y en concordancia con la que se utiliza en la letra f) de este mismo apartado.

ENMIENDA

Al artículo 61, apartado 1

De modificación

La letra f) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada en los siguientes términos:

“f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español, **siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del medio de locomoción.**”

MOTIVACIÓN:

Establecer el mismo criterio que en la letra e) de este mismo apartado.

ENMIENDA

Al artículo 61

Nuevo apartado

De adición

Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 61, que queda redactado en los siguientes términos:

“2 bis (nuevo). Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos previstos en el artículo 59 de esta Ley respecto a un producto fabricado para su exportación, siempre que la invención objeto de la patente se encuentre en el dominio público en el mercado de exportación.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta excepción para fomentar la competitividad de las empresas industriales españolas y su internacionalización, así como para aumentar la posibilidad de innovar de las empresas con intereses industriales en España. Así, se permitiría que los productos fabricados en España puedan entrar en otros países en igualdad de condiciones respecto de los de países que actualmente anulan la capacidad competitiva de nuestros fabricantes. Por otra parte, podría evitarse la deslocalización industrial de aquellas empresas que, para ser competitivas a nivel internacional, se ven obligadas a situarse en terceros países, y podría atraerse industria de terceros países que verán la calidad de nuestra industria como un atractivo a la hora de invertir recursos en España.

En suma, se trata de una cláusula de exportación, consistente en incorporar una excepción que permita producir productos con la única finalidad de exportarlos en mercados sin exclusividad.

ENMIENDA

Al artículo 72, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

(...)

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 si hubieran actuado mediando culpa o negligencia.”

MOTIVACIÓN:

Se propone eliminar la expresión “a sabiendas”, que es un término indefinido respecto de sus consecuencias jurídicas, y el segundo inciso del apartado. La recepción de una comunicación del titular sería un elemento de prueba para calificar una infracción como culposa o negligente, pero no implicaría necesariamente esa consecuencia, que dependerá en cada caso de los hechos que concurran y de su calificación por la autoridad judicial.

ENMIENDA

Al artículo 74, apartado 2

De modificación

El primer inciso de la letra b) del apartado 2 del artículo 74 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

(...)

2.

(...)

b) Una cantidad a tanto alzado que **como precio** el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.”

MOTIVACIÓN:

En coherencia con lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE. Se propone evitar la duda sobre la posibilidad de incluir elementos indemnizatorios ajenos a la propia indemnización basada en la eventual concesión de una licencia que hubiera permitido al infractor explotar la invención planteada. La interpretación de la expresión “al menos” que contiene el texto del Gobierno puede llevar incluso a instaurar indemnizaciones punitivas, lo que es contrario a la propia Directiva.

ENMIENDA

Al artículo 76

De modificación

El artículo 76 queda redactado en los siguientes términos:

“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 aquella en el mercado.”

MOTIVACIÓN:

La expresión “por cualquier causa” utilizada en el texto del Gobierno es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración del daño punitivo, expresamente rechazado en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA

Al artículo 78

Nuevo apartado

De adición

Se añade un nuevo apartado 1 bis en el artículo 78, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 78. Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.

(...)

1 bis (nuevo). 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.”

MOTIVACIÓN:

El texto del Gobierno no recoge el apartado 2 del artículo 71 de la actual Ley de Patentes, en lo que respecta a la caducidad de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Se propone recuperar esta previsión, que no ha sido cuestionada por la doctrina y jurisprudencia, y que aporta seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

ENMIENDA

Al artículo 97, apartado 2

De modificación

La letra c) del apartado 2 del artículo 97 queda redactada en los siguientes términos:

“c) En el supuesto previsto **en la letra c) del artículo 91.**”

MOTIVACIÓN:

Enmienda técnica. El artículo 91 no tiene apartado 1.

ENMIENDA

Al artículo 102, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 102 queda redactado en los siguientes términos:

“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.”

MOTIVACIÓN:

Se propone suprimir el segundo inciso del apartado 2 del artículo 102 del Proyecto de Ley para evitar contradicciones con el Convenio sobre la Patente Europea, que establece que es la patente limitada la que servirá de base al procedimiento. Es decir, que sólo una versión de la patente puede servir de base al procedimiento judicial.

ENMIENDA

Al artículo 103, apartado 1

De modificación

El apartado 1 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.

1. **Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública.** Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.”

MOTIVACIÓN:

Se propone identificar con claridad al legitimado activamente para instar la acción de nulidad.

ENMIENDA

Al artículo 103, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, así como cuando ésta hubiera caducado.”

MOTIVACIÓN:

La acción de nulidad deber poder ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, incluso aun cuando esta patente haya caducado, y fuera cual fuere la fecha de la caducidad. Puede darse el caso en que el legitimado activamente para instar la acción de nulidad tenga interés en que la patente se declare inexistente aunque hayan pasado cinco años desde la caducidad.

ENMIENDA

Al artículo 103, apartado 4

De modificación

El apartado 4 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

“4. **Al contestar la demanda** en el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.”

MOTIVACIÓN:

Se propone identificar el momento procesal en el que opera la limitación del alcance de la patente.

ENMIENDA

Al artículo 105

Nuevo apartado

De adición

Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 105, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.

(...)

4 (nuevo). La petición de limitación de la patente dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas no afectará a los procedimientos pendientes sobre la nulidad de la patente.”

MOTIVACIÓN:

Evitar que el titular de la patente haga uso del derecho de limitación ante la OEPM de manera fraudulenta, para vaciar de contenido el procedimiento judicial de validez o para mutarlo durante su transcurso si se considerase que la limitación realizada ante la OEPM tiene efectos en el procedimiento de nulidad.

ENMIENDA

Al artículo 108, apartado 2

De modificación

El apartado 2 del artículo 108 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 108. Causas de caducidad.

(...)

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente **y siempre y cuando se cumpla en ella el principio de unidad de invención**. Será aplicable a la caducidad de la patente de base lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.”

MOTIVACIÓN:

En principio, un mismo objeto no puede ser amparado por varias patentes. No obstante, la patente vigente puede ser válida porque cumpla el requisito de la unidad de invención, y quien no lo cumpla sea la patente que caduca, pero entonces esta patente nunca habría tenido valor. Se propone, por tanto, añadir una referencia a la unidad de invención.

ENMIENDA

Al artículo 117, apartado 1

De supresión

Se suprime el apartado 1 del artículo 117.

MOTIVACIÓN:

El derecho de patente nace con su inscripción en el registro, pero el mero depósito en el registro no puede condicionar la actuación de terceros sino el efectivo registro del derecho.

ENMIENDA

Al artículo 118

De modificación

El artículo 118 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 118. Competencia.

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. Será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

5. De no existir Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos de acuerdo con los apartados anteriores, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

6. Si el demandado no estuviera domiciliado en España y no fuera aplicable lo dispuesto en el apartado 4, la competencia territorial se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.”

MOTIVACIÓN:

Se propone recoger en un nuevo apartado 5 lo dispuesto en este artículo de forma repetitiva en los apartados 3 y 4 cuando no existen Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción.

Además, se propone suprimir en el apartado 3 la posibilidad de que el demandado lo sea en el lugar de residencia del representante legal y se introduce un nuevo apartado

6, para evitar la atracción hacia los feudos sede de los Juzgados de lo Mercantil con un mayor número de agentes de la propiedad industrial, instrumentalizando la elección del representante local para condicionar la competencia territorial judicial de las empresas titulares de derechos de patente domiciliadas fuera de España.

ENMIENDA

Al artículo 120, apartado 3

De modificación

El primer inciso del apartado 3 del artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.

(...)

3. En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvencción o de contestación a la excepción de nulidad.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA

Al artículo 120, apartado 4

De supresión

Se suprime el apartado 4 del artículo 120.

MOTIVACIÓN:

En coherencia con una enmienda anterior en la que se propone que la petición de limitación de la patente dirigida a la OEPM no afecte a los procedimientos pendientes sobre la nulidad de la patente. Es preciso evitar que el titular de la patente haga uso del derecho de limitación de manera fraudulenta, para vaciar de contenido el procedimiento judicial de validez o para mutarlo durante su transcurso si se considerase que la limitación tiene efectos en el procedimiento de nulidad.

ENMIENDA

Al artículo 120, apartado 6

De modificación

El apartado 6 del artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

“6. Presentada la solicitud de limitación, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual, la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA

Al artículo 120, apartado 7

De supresión

Se suprime el apartado 7 del artículo 120.

MOTIVACIÓN:

Una previsión similar al contenido de este apartado se preveía en el antiguo artículo 128 de la actual Ley de Patentes, el cual fue derogado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Todo ello en consonancia con la Directiva 2004/48/CE que tenía por objeto aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

ENMIENDA

Al artículo 127

De modificación

El artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 127. Petición de medidas cautelares.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil **siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 90 de esta Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.**”

MOTIVACIÓN:

En coherencia con el requisito de peligro en la demora. Toda medida cautelar se halla condicionada a la circunstancia de que exista un peligro en la demora, es decir a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. Evidentemente, no sufre ningún daño irreparable derivado del procedimiento ordinario el titular de una patente que no se explota. Responde a la jurisprudencia existente en esta materia tal y como la han entendido los tribunales españoles y a la necesidad de que no pueda construirse la actividad industrial de las empresas españolas con base en derechos que no estén siendo objeto de una explotación industrial real y efectiva.

ENMIENDA

Al artículo 128, apartado 1

De modificación

La letra a) del apartado 1 del artículo 128 queda redactada en los siguientes términos:

“Artículo 128. Posibles medidas cautelares.

(...)

a) La cesación de los actos que **violen** el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.”

MOTIVACIÓN:

Establecer que la medida de cesación se refiere a actos que violen el derecho del peticionario.

ENMIENDA

Al artículo 128, apartado 1

De modificación

La letra b) del apartado 1 del artículo 128 queda redactada en los siguientes términos:

“b) La retención y depósito **de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular de la patente** y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.”

MOTIVACIÓN:

Se propone esta redacción por el carácter excepcional y accesorio de las medidas cautelares, que no pueden suponer la extensión de sus efectos a lo que resulte sospechoso de infringir el derecho de exclusiva; por la imposibilidad de que mediante una medida cautelar se obtenga una medida más gravosa que la resultante del procedimiento ordinario; por el principio de seguridad jurídica que no viene respetado por el término “sospechoso”; y porque el derecho de patentes es una excepción al principio general de libertad de mercado.

ENMIENDA

Al artículo 131, apartado 3

De modificación

El apartado 3 del artículo 131 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 131. Levantamiento de las medidas cautelares.

(...)

3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquéllas le hubieran ocasionado.”

MOTIVACIÓN:

Si bien el solicitante de las medidas cautelares puede recuperar en un plazo razonable el importe de la fianza, el derecho a solicitar los daños y perjuicios del que ha sufrido dichas medidas cautelares no puede estar sometido al mismo plazo, ya que supondría una limitación de su derecho de defensa, pues la presentación de la solicitud de daños y perjuicios puede suponer realizar un estudio del mercado, recabar datos económicos y contables, realizar estimaciones de ventas o preparar informes periciales.

ENMIENDA

Al artículo 131, apartado 4

De modificación

El apartado 4 del artículo 131 queda redactado en los siguientes términos:

“4. La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de las 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:

En coherencia con la enmienda anterior y con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La limitación que contiene el Proyecto de Ley de un mes es desconocida en el sistema de plazos judiciales español e impone una restricción excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA

Al artículo 132

De modificación

El artículo 132 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 132. Escritos preventivos.

La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo. **De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciataria en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciataria en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo.”**

MOTIVACIÓN:

El traslado al titular de la patente del escrito preventivo y el inicio de un procedimiento de medidas cautelares por un tercero que no sabe si va a ser demandado, tal y como prevé el Proyecto de Ley, vacía de contenido este precepto, ya que convertiría al afectado en promotor de las medidas cautelares.

ENMIENDA

Al artículo 140

De modificación

El artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 140. Actividad inventiva.

Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.”

MOTIVACIÓN:

Durante los años de vigencia de la actual Ley de Patentes, ni los tribunales ni la doctrina han podido determinar lo que deba entenderse por “muy evidente” en comparación con el régimen general previsto para las patentes. En todo caso, la propia exposición de motivos de este Proyecto de Ley proclama la necesidad de adecuar el marco legal a la necesidad de conferir títulos sólidos y realmente innovadores.

ENMIENDA

Al artículo 157, apartado 1

De modificación

El apartado 1 del artículo 157 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.

1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada. **En este caso, la traducción se considerará fehaciente en los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes, salvo en el caso de ejercicio de acciones de nulidad.”**

MOTIVACIÓN:

Tal y como propone el Consejo de Estado en su dictamen, debería señalarse, como hace el Convenio sobre la Patente Europea, a qué efectos se considera fehaciente la traducción española. Así, se considerará fehaciente en los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes, excepto en los casos de acciones de nulidad.

ENMIENDA

Nueva disposición adicional

De adición

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

“Disposición adicional (nueva). Impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al objeto de reforzar las políticas de investigación, desarrollo e innovación y el sistema de ciencia y tecnología español, el Gobierno llevará a cabo las siguientes medidas:

1. Realizar una planificación plurianual para recuperar los niveles de financiación pública del ejercicio presupuestario de 2009 en investigación, desarrollo e innovación en los capítulos del gasto no financiero, garantizando una financiación sostenida que represente un porcentaje del Presupuesto del Estado similar a la media europea.
2. Eliminar cualquier límite de la tasa de reposición de empleo público en el sector de investigación y desarrollo, incorporando nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema y con la necesaria convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.
3. Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de resolución de las mismas.
4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación que, mediante el contrato programa y los presupuestos correspondientes, deberá desarrollar la gestión de los Planes Estatales de Investigación con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.”

MOTIVACIÓN:

La capacidad de invención de España no depende especialmente de las características y condiciones del sistema de patentes, sino principalmente de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico, tanto del sector público como del sector privado. Se propone, por tanto, establecer un compromiso para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.