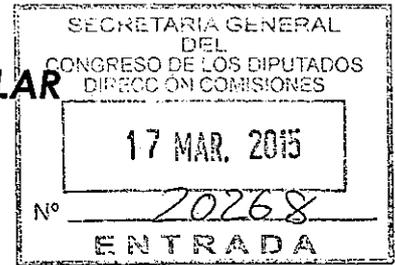


**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**



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

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes **enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Patentes. (121/122)**

Madrid, 17 de marzo de 2015

(109-147)

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE
PORTAVOZ

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

109

ENMIENDA AL ARTÍCULO 17. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 17.2 "Invenciones asumibles por el empresario" queda redactado como sigue:

- "2. *Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención*".

JUSTIFICACIÓN

Completar el artículo aludiendo expresamente a la posibilidad mencionada en la última frase de dicho apartado 2.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

110

ENMIENDA AL ARTÍCULO 18. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se modifica el apartado 2 del artículo 18 y se añade un nuevo apartado 3, desplazándose al ordinal 4 el anterior apartado 3: de este modo los nuevos apartados 2, 3 y 4 del artículo 18 quedan redactados como sigue:

"Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado.

(...)

2.- *Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en artículo 17, 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 asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.*

Si el empresario no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.

Si el empresario habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá éste presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

110 cont.

- 3.- *Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industria, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como éste último explote la propuesta.*
- 4.- *Tanto el empresario como el empleado 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

La obligación de que el empresario comunique por escrito su voluntad de asumir la titularidad de la invención se dará como es lógico, respecto de las invenciones que tienen este carácter de asumibles, no de las que le pertenecen de pleno derecho, según el artículo 15, puesto que ahí no es necesario ninguna declaración expresa, y menos sujeta a una sanción de pérdida de derechos en caso de omisión.

Con el segundo párrafo del apartado 2 se trata, en la medida de lo posible, de evitar que la pasividad del empresario ponga en peligro la posibilidad de solicitar válidamente la patente.

El nuevo apartado 3 se basa en que las propuestas de mejoras técnicas no patentables que ofrezcan el empresario una posición similar a la obtenida a

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

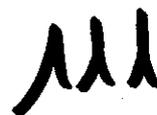
110 cont.

partir de un derecho de propiedad industrial” no pueden ser otras las que se explotan como secretos industriales (si no se mantienen como secreto industrial – no siendo patentables - no ofrecerían una posición ventajosa al empresario).

La propuesta supone un incentivo para que los empleados desarrollen innovaciones en procesos que generen beneficios, y por tanto se asume su regulación legal con dos salvedades:

La introducción de un nuevo apartado 3 desplaza al 4 que mantiene el mismo texto del apartado 3 anterior.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**



ENMIENDA AL ARTÍCULO 21. APARTADO 3

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del apartado 3 del artículo 21, "Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación", por otro con la siguiente redacción:

"3. *El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.*

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2".

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

112

ENMIENDA AL ARTÍCULO 23. APARTADO 3

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del apartado 3 del artículo 23, "Requisitos de la solicitud", por otro con la siguiente redacción:

"3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas".

JUSTIFICACIÓN

Con la modificación propuesta se recoge y aclara el derecho del solicitante a presentar la documentación de la solicitud en cualquier lengua oficial de una Comunidad Autónoma acompañada, en el momento de la presentación, de la correspondiente traducción.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

113

ENMIENDA AL ARTÍCULO 24. APARTADO 1

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el apartado 1 del artículo 24, "Fecha de presentación", por otro con la siguiente redacción:

"1. *La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:*

- a) *La indicación de que se solicita una patente.*
- b) *Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.*
- c) *Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.*

A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido".

JUSTIFICACIÓN

Se modifica la redacción anterior en la que no se recogía lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes publicado en el BOE de 6

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

113 cont.

de Noviembre de 2013 sobre la posibilidad de presentar la descripción en otro idioma a efectos de obtener fecha de presentación. Por otro lado, por uniformidad con el plazo de subsanación de defectos en la admisión a trámite (art. 33) y en el examen de oficio (art. 35), se sustituye el texto actual relativo al plazo para presentar la traducción al castellano de la descripción por una remisión al reglamento.

Se corrige la errata contenida en el párrafo cuya modificación se propone, que remitía al artículo 18.3 en lugar de hacerlo al 18.2, que es el que se refiere al mismo supuesto en el caso de invenciones de empleados.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

114

ENMIENDA AL ARTÍCULO 36. APARTADO 3

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del apartado 3 del artículo 36, "Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita", por otro con la siguiente redacción:

- "3. *Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará*".

JUSTIFICACIÓN

Se unifica el tipo de resolución a denegación, tanto cuando no se subsanan los defectos indicados en este artículo 36.3, como cuando no se subsanan los defectos indicados en el Examen de oficio (art. 35.3) teniendo en cuenta que este tipo de resolución ya estaba contemplada en el artículo 35 de la Ley de Patentes de 1986 para este mismo caso. Asimismo se prevé expresamente la posibilidad de modificar las reivindicaciones en este caso, algo que es necesario teniendo en cuenta la necesidad de previsión expresa de acuerdo con el artículo 48.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

115

ENMIENDA AL ARTÍCULO 36

DE MODIFICACIÓN

Se añade un párrafo 5 al artículo 36, "Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita", con la redacción siguiente:

- "5. *No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional*".

JUSTIFICACIÓN

No es realmente un supuesto nuevo puesto que, en lo esencial, fue introducido en la Ley de Patentes de 1986, donde figura como apartado 6 del artículo 38, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, una vez que la OEPM asumió sus funciones como Administración encargada de la búsqueda internacional.

No tendría sentido duplicar sobre la misma solicitud el servicio que la misma Oficina ya ha realizado y el solicitante ha abonado, en aplicación de un tratado internacional.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

116

ENMIENDA AL ARTÍCULO 37. APARTADOS 1, 3 Y 4

DE MODIFICACIÓN

Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 37 "Publicación de la solicitud y del informe" quedan redactados como sigue:

"1. *Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.*

(...)

3. *No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.*

4. *El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada".*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

116 cont

JUSTIFICACIÓN

Se precisa que la publicación de la solicitud y del informe sobre el estado de la técnica consiste en un anuncio en el BOPI y la edición de un folleto, y en el apartado 1 se especifica que la publicación de la solicitud implica la puesta a disposición del público de los documentos obrantes en el expediente, por similitud a lo indicado en los artículos 41 de este proyecto de Ley para la publicación de la concesión. Además, en el apartado 3 se añade la resolución de "desistida" por ser otro caso en el que no debe publicarse la solicitud.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

M7

ENMIENDA AL ARTÍCULO 40. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 40 queda redactado como sigue:

- "2. *Si como resultado del examen se apreciaren motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones*".

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia y por la necesidad de hacer constar esta posibilidad que como se dice dicho artículo 48 incluye la de modificar la descripción y en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. La posibilidad de modificar otros documentos de la solicitud no se excluye en absoluto, sino que ya va implícita siempre que en respuesta a una observación de la Oficina es necesario subsanar cualquier otro tipo de defectos.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

M8

ENMIENDA AL ARTÍCULO 43. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del apartado 2 del artículo 43 "oposiciones" por otro con la siguiente redacción

- "2. *La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente*".

JUSTIFICACIÓN

Se corrige la imprecisión contenida en el apartado 2 cuya modificación se propone, pues en ningún trámite es obligatorio aportar el justificante de la tasa, sino que es suficiente con efectuar el pago.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

119

ENMIENDA AL ARTÍCULO 46

DE MODIFICACIÓN

El artículo 46 "Tramitación" queda redactado como sigue:

"Artículo 46. Tramitación.

1. *La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.*

2. *Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.*

Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

M9 cont.

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 1: se suprime la mención expresa de la posibilidad de denegar el certificado cuando la OEPM tenga constancia de que no se trata de la primera autorización de comercialización en la Unión Europea, ya que este dato tiene relevancia a efectos de determinar la duración del certificado (no a efectos de su concesión), aunque deba indicarse al presentar la solicitud (artículo 8.a iv). Así se desprende de lo previsto en los artículos artículo 3 y 13 del Reglamento CE nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

En el apartado 2 se refunden, con una redacción más concisa y directa los anteriores apartados 2 y 3 y se sustituye la referencia concreta a los reglamentos comunitarios por el término genérico "normativa comunitaria" para evitar tener que realizar modificaciones en la Ley de Patentes si – como es frecuentes en esta materia sustituyen unos reglamentos por otros posteriores. También se hace referencia expresa a la posibilidad de recurrir en alzada las resoluciones de acuerdo con lo previsto en el régimen general de procedimiento administrativo.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

120

ENMIENDA AL ARTÍCULO 47

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del artículo 47, "Mantenimiento", por otro con la siguiente redacción:

"Artículo 47. Mantenimiento.

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado".

JUSTIFICACIÓN

La tasa de mantenimiento de la prórroga no se fija en función de la duración del certificado. La tasa de mantenimiento de la prórroga es fija y viene establecida en la tarifa correspondiente.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

121

ENMIENDA AL ARTÍCULO 48. TÍTULO Y APARTADOS 1 Y 4

DE MODIFICACIÓN

Se modifica el título y los apartados 1 y 4 del artículo 48, quedando redactado como sigue:

"Artículo 48: Modificaciones.

1. *Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.*

(...)

4. *Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5ª.*

JUSTIFICACIÓN

En cuanto al título: El artículo 48 comprende una serie de supuestos heterogéneos y entre ellos se incluyen no solo las modificaciones de la solicitud, sino posibles modificaciones que afecten a una patente ya concedida (modificaciones que se produzcan en fase de oposición o recurso) o incluso ya

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

121 unit.

concedida y firme. Así ocurriría con las modificaciones que se produzcan como consecuencia de un procedimiento de limitación posterior a la concesión, o de una resolución judicial (por ejemplo, de nulidad total o parcial). Por ello la rotulación inicial del artículo puede inducir a error, y es en todo caso inexacta y se propone su sustitución).

En cuanto al apartado 1: Por coherencia y precisión, de acuerdo con la finalidad del precepto.

El precepto se remite al procedimiento de concesión. En otros procedimientos (como oposiciones, recursos o limitación etc. la previsión ya es expresa en cada caso (por ejemplo 43.3, 44.3 y 105.3).

Se sustituye la palabra "solicitud" por "reivindicaciones", ya que el precepto se establece y tiene sentido referido propiamente a los documentos esenciales para la definición de la invención objeto de la solicitud, que son la descripción, reivindicaciones, y en su caso dibujos o secuencias biológicas. Es en este contexto, y con la nueva redacción, donde tiene sentido la precisión añadida de en el párrafo segundo de este apartado 1 de que la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y en su caso los dibujos y secuencias biológicas. Es también en este contexto donde tienen sentido las demás restricciones y cautelas establecidas en los restantes apartados del artículo 48. Hay que tener en cuenta que la solicitud como tal comprende otros documentos (instancia y los datos que figuran en ella) y resumen (cuya única finalidad es la información técnica) cuya modificación – de resultas de señalamiento de defectos formales o de otro tipo – no debe estar sujeta a necesidad de autorización expresa y en los que la posibilidad de subsanar el defecto ya incluye la de modificar el o los documentos de la solicitud necesarios para ello.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

121 cont.

En cuanto a la supresión del adverbio expresamente, no se cambia la idea de fondo – la modificación de las reivindicaciones debe poderse realizar cuando la Ley lo permite – pero sí la exigencia de que esta previsión sea expresa en la ley misma, ya que introduce una rigidez innecesaria dado que automáticamente excluiría toda previsión implícita (por ejemplo en caso de subsanación de defectos en el examen técnico, en el sustantivo o de las oposiciones, cuando ello implique necesariamente, de acuerdo con el criterio del examinador y siempre con sujeción a lo previsto en este artículo 48, modificación de reivindicaciones –así 40.2 y 4).

Finalmente en el apartado 4 se sustituye “ nulidad” por “resolución judicial” con el objeto de contemplar cualquier supuesto en el que pueda haber modificación de una patente.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

122

ENMIENDA AL ARTÍCULO 49

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del artículo 49 "Rectificación de errores" por otro con la siguiente redacción:

"Artículo 49. Rectificación de errores.

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante".

JUSTIFICACIÓN

1º.-Incluir las secuencias biológicas que en el caso de las invenciones biotecnológicas cumplen idéntica función esencial para la definición de la invención que las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, y cuya modificación – como consecuencia de un error – ha de estar sujeta a la misma cautela.

2º.- Se elimina la limitación que establecía que "una vez concluido el procedimiento correspondiente no podrá solicitarse la rectificación de errores".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

122 cont.

Los errores pueden producirse –son frecuentes por ejemplo las traducciones en esta materia– y no hay una razón objetiva para limitarlo en la misma ley “al procedimiento correspondiente”. Sería además contrario a lo dispuesto con carácter general en el artículo 105.2 de la LRJ-PAC, y no existe- a nivel legal- en otros ordenamientos.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

123

ENMIENDA AL ARTÍCULO 53. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el apartado 2 del artículo 53, "Restablecimiento de derechos", por otro con la siguiente redacción:

"2. *La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:*

- i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;*

- ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.*

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

A 23 cont.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de adecuar más correctamente el plazo para solicitar un restablecimiento de derechos a los previstos en el PLT (Reglas 13.2 y 14.4). Por otro lado, se unifica la terminología sustituyendo el término "periodo de gracia" por "pago con recargos", que es el término utilizado en el mismo sentido en los artículos 184 y 185. Además se corrige la errata que remitía al artículo 184 en lugar de hacerlo al 185, que es el que se refiere exclusivamente al plazo de pago con recargos.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

124

ENMIENDA AL ARTÍCULO 53. APARTADO 5

DE MODIFICACIÓN

Se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 53 "Restablecimiento de derechos" sustituyéndola por esta otra:

"5. *Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos*".

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta tiene como fin no excluir el plazo de petición de examen de la posibilidad de solicitar restablecimiento de derechos y mantener la redacción de la ley fiel al Tratado sobre Derecho de Patentes.

Conforme al artículo 13 del Reglamento sobre el Derecho de Patentes "ninguna Parte Contratante estará obligada a prever el restablecimiento de derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento".

A sensu contrario, el precepto transcrito da a entender que, las partes contratantes vienen obligadas a prever el restablecimiento de derechos para todos aquellos trámites que no se encuentren comprendidos en las excepciones previstas en el Reglamento. Entre ellas no se encuentra la del plazo para pedir el examen sustantivo en consecuencia podrá ser también objeto de restablecimiento de derechos.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

124 cont.

Tampoco se excluyen los plazos para solicitar los CCP o sus prórrogas. La última frase del apartado 5 del artículo 53 es claramente contraria al artículo 5 del Reglamento 2009/469/CE, de 6 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Certificado Complementario de Protección ("CCP") para los Medicamentos, el cual establece la siguiente: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el certificado conferirá los mismos derechos que la patente de base y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones".

En consecuencia, si el titular de la "patente de base" tiene derecho al "restablecimiento de derechos", el CCP ha de conferir ese mismo derecho. De ahí que la última frase del artículo 53.5 sea contraria al Reglamento, el cual prima sobre el derecho nacional de los Estados miembros.

En conclusión, no existe ninguna razón que pueda justificar que el "restablecimiento de derechos" se aplique a las patentes y no a los CCPs, pues los segundos son una mera prórroga de las primeras.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

125

ENMIENDA AL ARTÍCULO 61. APARTADO 1 c)

DE MODIFICACIÓN

El apartado 1 c) del artículo 61 "límites generales y agotamiento del derecho de patente" queda redactado como sigue:

"1.

(...)

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

JUSTIFICACIÓN

Se incluye "así como los requisitos prácticos necesarios" por estar así recogido en la Directiva 2004/27/CE (art. 10.6).

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

126

ENMIENDA AL ARTÍCULO 61. APARTADO 1.d)

DE MODIFICACIÓN

El artículo 61 apartado 1 punto d) queda redactado como sigue:

"d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados".

JUSTIFICACIÓN

La excepción al derecho conferido por la patente contemplada en el proyecto de Ley tiene un fundamento claramente sanitario ya que en ocasiones se requiere la elaboración o preparación por el farmacéutico en la farmacia de fórmulas magistrales previamente prescritas mediante receta médica con principios activos cuya patente aún está vigente, con el fin de tratar vacíos terapéuticos para pacientes determinados, como por ejemplo niños que requieren de una dosis menor o ancianos que requieren del cambio de forma farmacéutica al no poder deglutir, aspectos estos que no se encontrarían resueltos con los medicamentos de fabricación industrial que están comercializados.

Estos determinados pacientes pueden requerir del tratamiento prescrito no de forma esporádica sino a la largo de un período de tiempo determinado según criterio médico. Por ello parece más adecuada la calificación e este periodo como "extemporáneo" y no como esporádico.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

127

ENMIENDA AL ARTÍCULO 97. APARTADO 1

DE MODIFICACIÓN

El apartado 1 del artículo 97, "Justificación previa del solicitante de la licencia", se sustituye por otro con el siguiente tenor:

"Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el artículo 96, y salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) nº 816/2006 al que se refiere el apartado 1 del artículo precedente, este plazo será en todo caso de 30 días, anteriores a la presentación de la solicitud".

JUSTIFICACIÓN

La referencia el artículo 95 contenida en el párrafo cuya modificación se propone es errónea, por cuanto dicha referencia debe ser al artículo 96 que se refiere a las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública, y simplemente concreta el plazo para intentar obtener una licencia contractual al periodo fijado en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Se trata por tanto de corregir un simple error en una remisión interna que se concreta en un número.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

128

ENMIENDA AL ARTÍCULO 102. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 102 "causas de nulidad" queda redactado como sigue:

- "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 reivindicaciones que proponga en la contestación*".

JUSTIFICACIÓN

Corrección de errata: Debido a un error tipográfico el mencionado apartado en su frase final hablaba de juego o juegos de "contestaciones" en lugar de "reivindicaciones", que debe ser la formulación correcta.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

129

ENMIENDA AL ARTÍCULO 105. APARTADO 4

DE ADICIÓN

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 105 "petición de revocación o de limitación", con la siguiente redacción:

"4.- Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento".

JUSTIFICACIÓN

Con esta adición se quiere 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 tuviera que tener efectos en el procedimiento de nulidad.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

130

ENMIENDA AL ARTÍCULO 108. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el texto del apartado 2 del artículo 108 "causas de caducidad" por otro con la siguiente redacción:

- "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. Será aplicable a la caducidad de la patente de base por alguna de las causas previstas en el los apartados 1 b) a 1 e), y desde el momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad".*

JUSTIFICACIÓN

Dado que los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (CCP) surten efecto" a la expiración del periodo de validez legal de la patente de base"(artículo 13 del reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo) – es decir, cuando ésta caduca por la expiración del plazo para el que fue concedida, es preciso exceptuar este supuesto de los efectos de la caducidad sobre los CCP , dado que precisamente uno de los efectos de dichos certificados es prorrogar el período de validez legal de la patente de base.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

131

ENMIENDA AL ARTÍCULO 115

DE MODIFICACIÓN

El artículo 115. Solicitudes en el extranjero tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.

1. *A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.*
2. *La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.*

En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

131 vot

concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.

- 3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español".*

JUSTIFICACIÓN

Se pretende con esta enmienda homologar el régimen de las invenciones realizadas en España para las que se solicita una patente vía nacional con aquellas otras realizadas en España para las que se solicita una patente europea, o en las que se presenta una solicitud internacional vía Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que se regulan respectivamente en los artículos 152 y 153, a diferencia de lo que ocurre en la normativa actual.

Por ello se añade a la previsión "realizadas en España" la de que "no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España (puesto que entonces la invención ya ha sido examinada en la presentación anterior cuya prioridad se reivindica, y no tendrá sentido la restricción de impedir la presentación en el extranjero sin previo examen). Por otra parte, y ante la dificultad de demostrar que la invención se ha realizado en España se establece la presunción iuris tantum, homogeneizando los supuestos – domicilio, sede social o residencia habitual – en los se presume realizada en España – con los previstos en los artículos 152 y 163 para las solicitudes de patente europea y solicitudes internacionales PCT. Se prevé que la falta de respuesta de la Administración en el plazo previsto equivalga a la autorización para presentarla en el extranjero como primera solicitud.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

132

ENMIENDA AL ARTÍCULO 128. APARTADO 1 b)

DE MODIFICACIÓN

Se modifica el apartado 1 b) del artículo 128 "Posibles medidas cautelares", sustituyéndolo por otro con la siguiente redacción:

"1.

(...)

- b) *La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado".*

JUSTIFICACIÓN

Hay varios motivos que justifican esta propuesta de modificación: el carácter excepcional y accesorio de las medidas cautelares no puede suponer la extensión de sus efectos a lo que resulte "sospechoso" de infringir el derecho de exclusiva; la imposibilidad de que mediante una medida cautelar se obtenga una medida más gravosa que la resultante del procedimiento ordinario (art. 726.1.2º LEC); el principio de seguridad jurídica que no viene respetado por el término 'sospechoso'; o el derecho de patentes como excepción al principio general de libertad de mercado consagrado en el art. 38 de la Constitución."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

132 conf

Ciertamente las observaciones que se formulan por la OEP son correctas en el sentido de que en el momento de la solicitud de medidas cautelares la valoración es necesariamente indiciaria, porque todavía no ha recaído resolución sobre si el derecho ha sido infringido; Por ello se considera efectivamente más correcto sustituir el calificativo "sospechosas" por el adverbio "presuntamente", dado que la "presunción" supone una mayor seguridad jurídica al implicar la existencia de indicios suficientes para proceder a la medida cautelar sin prejuzgar la comprobación definitiva de la presunta infracción.

ENMIENDA AL ARTÍCULO 144. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se sustituye el apartado 2 del artículo 144 "Oposiciones a la solicitud" por otro con la siguiente redacción:

- "2. *El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo*".

JUSTIFICACIÓN

Evitar prolongar el período de incertidumbre para el solicitante y acelerar el procedimiento sin perjuicio de conceder un margen total de 4 meses a los terceros, quienes pueden interponer cautelarmente el escrito de oposición y prolongar otros dos meses el plazo para fundamentarlo.

Siendo el modelo de utilidad una modalidad de protección en la que es esencial la rapidez en su concesión, no se considera que este plazo –que por ejemplo en recursos es mucho más breve para el de alzada (1 mes)– disminuya en modo alguno la seguridad jurídica de los terceros, más teniendo en cuenta que se ha mantenido la oposición previa a la concesión (y no post-concesión), lo que inevitablemente ya retrasa el procedimiento. Los terceros tienen otros dos meses para fundamentarla, más la vía del recurso de alzada en su caso, más la garantía del informe sobre el estado de la técnica previo al ejercicio en su contra de las acciones basadas en el modelo de utilidad.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

134

ENMIENDA AL ARTÍCULO 149. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 149 "nulidad" con el siguiente texto:

"2 *Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del modelo éste quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo*".

JUSTIFICACIÓN

No tendría sentido modificar el artículo 112.2 de la Ley de Patentes de 1986, al objeto de permitir la nulidad parcial de una reivindicación y no aplicar el mismo principio para los modelos de utilidad. Es contrario al principio de proporcionalidad anular el conjunto de una reivindicación cuando solo parte de la misma incurre en un vicio de nulidad.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

135

ENMIENDA. AL ARTÍCULO 150

DE MODIFICACIÓN

El Artículo 150 "Aplicación de las disposiciones sobre patentes" queda redactado como sigue:

"Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad registrarán 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 y título X sobre nulidad, revocación y caducidad de la patente".

JUSTIFICACIÓN

Incluir entre las disposiciones que en todo caso les son aplicables las normas del título X, y no solo en lo que se refiere a la nulidad parcial, sino también dejar claro que la posibilidad de revocación o limitación a instancia del titular –posibilidad prevista para las patentes– no son incompatibles con la especialidad de los Modelos de utilidad como título "sui generis".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

136

ENMIENDA AL ARTÍCULO 152. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 152 "Presentación de solicitudes de patente europea" queda redactado como sigue:

"2. *Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España*".

JUSTIFICACIÓN

Se establece como criterio general el previsto en el artículo 115, es decir, que la obligación de presentar la solicitud en España lo es con referencia a las invenciones realizadas en España. Y al igual que ocurre con las que se presentan como solicitudes españolas se establece la presunción "iuris tantum" de que si el solicitante tiene su domicilio, o sede social o residencia habitual en España la invención se realizó en territorio español. Se suprime el anterior criterio de "establecimiento permanente" porque hoy son multitud de empresas internacionales las que tienen establecimiento permanente en varios países, y

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

136 cont.

todos podrían exigir análogo requisito (presentación en ellos de la primera solicitud" entrando en conflicto una con otras. Por ello el criterio determinante que se trate de invenciones realizadas en España, y los restantes criterios (domicilio, sede o residencia habitual) operan presuntivamente. También se prevé la consecuencia del incumplimiento –que hasta ahora no estaba prevista– que es la falta de efectos de la patente en España.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

137

ENMIENDA AL ARTÍCULO 161

DE MODIFICACIÓN

La leyenda del artículo 161, "Tasas anuales" y los apartados 1 y 2 de dicho artículo quedan redactados como sigue:

"Artículo 161. Anualidades.

1. *Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.*
2. *Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».*

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una enmienda de mejora técnica, y unificación de la terminología, entre los párrafos que se modifican, utilizando el término anualidades en el mismo sentido que en los artículos 108.3 y 184.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

138

ENMIENDA AL ARTÍCULO 163

DE MODIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 163 "La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora" queda redactado como sigue:

"2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de patentes y marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español".

JUSTIFICACIÓN

La misma que la de la enmienda al 152 homologando los criterios para establecer con claridad el cumplimiento de esa obligación, y estableciendo la misma consecuencia.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

139

ENMIENDA AL ARTÍCULO 183. APARTADOS 2 Y 3

DE MODIFICACIÓN

Los apartados 2 y 3 del artículo 183, "Reembolso de las tasas", quedan redactados como sigue:

- "2. *Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.*

3. *Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe".*

JUSTIFICACIÓN

Con esta enmienda se quieren ajustar con mayor precisión los porcentajes de reembolso de la tasa en función de los costes del examen cuando éste se basa en el realizado por la Administración encargada del Examen Preliminar internacional competente en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

139 cont.

de Patentes, incluyendo el 75 por ciento. Estos porcentajes ya estaban fijados en idéntica proporción en el artículo 39.3 de la Ley de Patentes de 1986, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 8/1998, 31 julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial («B.O.E.» núm. 194, de 14 agosto de 1998).

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

140

ENMIENDA AL ARTÍCULO 184

DE ADICIÓN

Se añade el término "tasa" en el título del artículo 184, tanto en el Índice como en el articulado, y se modifican los apartados 3 y 5, que quedan redactados como sigue:

"Artículo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento.

(...)

3. *El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.*

El pago de las anualidades devengadas después de la publicación de la concesión de la patente o en la misma fecha, deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo hasta la fecha de

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

140 cont

devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el artículo 185."

(...)

- 5.- *La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.*

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el Boletín Oficial de la propiedad Industrial de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes".

JUSTIFICACIÓN

Con la modificación del título se trata de unificar la terminología.

Con la modificación de los apartados 3 y 5 se mejora la claridad y precisión de los supuestos y plazos para pago de estas tasas, tomando siempre como referencia la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», incluyendo el supuesto en que la fecha de devengo coincida con la

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

140 cont.

fecha de publicación, y delimitando con una redacción más precisa el plazo para abonar, en su caso, la tasa de regularización. Esencial para garantizar la seguridad jurídica y evitar la pérdida involuntaria de derechos por los interesados.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**



ENMIENDA AL ARTÍCULO 186. APARTADO 1

DE MODIFICACIÓN

Se modifica el apartado 1 del artículo 186, "Reducción de tasas", que queda redactado del modo que sigue:

- "1. *Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo.*

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que en, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Md cont.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de conseguir una redacción más ajustada, concretando para ello las anualidades –que deben ser, efectivamente, la tercera, cuarta y quinta– puesto que la tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad exonera del pago de las dos primeras. Asimismo se precisa, para mayor claridad de la norma, que la reducción se aplica a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales. Por último se completa la cita de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que se menciona por primera vez en el del articulado.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

142

ENMIENDA A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. APARTADO 2

DE MODIFICACIÓN

Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria tercera, "Tasas y anualidades", cuyo tenor quedaría como sigue:

- "2. *El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3*".

JUSTIFICACIÓN

La finalidad de esta enmienda es mejorar la redacción de la norma en concisión y claridad y, asimismo, rectificar la errónea remisión al apartado 2 del artículo 184, ya que la remisión debe ser al apartado 3 del artículo 184.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

143

ENMIENDA A LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

DE MODIFICACIÓN

La disposición final tercera "Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas" queda redactada como sigue:

"La Disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

1. *Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley / /...de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.*

2. *Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria».*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

143 cont.

JUSTIFICACIÓN

El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 29 de diciembre de 1993 citado en la norma que se modifica está derogado y ha sido sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, de modo que únicamente se trata de adecuar la referencia legal a la actualmente vigente.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

144

ENMIENDA A LA DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

DE MODIFICACIÓN

La Disposición final cuarta queda redactada como sigue:

“Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:

Artículo 24.-Derecho de Prioridad Unionista.

Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:

- «4. *No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital».*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

144 cont.

Artículo 29.

Se modifica el apartado 1 del artículo 29 "Examen de Oficio" cuya redacción será la siguiente:

- «1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:
- a) *Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2. a) del artículo 1 de esta ley.*
 - b) *Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.*
 - c) *Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley».*

Artículo 76.

Se modifica los apartados 4 y 5 del artículo 76 "Denegación y concesión de la protección en España" que quedan redactados como sigue:

- 4. *La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.*
- 5. *En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Ahh unit.

procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional».

Disposición Adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

La Disposición adicional primera queda redactada como sigue:

- 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley //...de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.*
- 2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria”.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

144 cont.

Anexo de Tasas.

Modificación de la tarifa primera del anexo de tasas previstas en la disposición adicional tercera de la ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El epígrafe 1.7 de la tarifa primera se modifica como sigue:

«1.7. Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.

Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 34,96 euros

De 21 a 30 diseños: 27,96 euros

De 31 a 40 diseños: 22,37 euros

De 41 a 50 diseños: 17,89 euros».

JUSTIFICACIÓN

La relativa al artículo 24 elimina cargas administrativas innecesarias para el interesado, no siendo necesario aportar una copia o traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, salvo que existan dudas sobre la validez del diseño registrado o que no estuvieran a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas por otros medios;

La relativa al artículo 29 busca proteger símbolos especialmente sensibles que representan Estados sus símbolos o instituciones. A este fin se adelanta al examen de oficio lo concerniente al estudio de los elementos de la solicitud que puedan contener emblemas o banderas protegidas. Asimismo, con el fin de

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

144 cont.

aumentar el nivel de protección, se mantiene la posibilidad de que, en fase de oposición, se puedan ejercer acciones en este sentido.

En lo que concierne al artículo 76 la modificación pretende disipar ciertas dudas –que han sufrido los usuarios del sistema– sobre el momento efectivo en el que se produce la protección en España de un Registro Internacional de diseños en aquellos casos en los que no hay una declaración de denegación, y a esos efectos se incorpora la modificación propuesta.

La modificación de la disposición adicional primera rectifica el texto inicial ya que la Ley de diseño se remite como es lógico a la ley de patentes actual (la del 86), sin tener en cuenta que cuando el actual proyecto entre en vigor dejará de estar vigente, y ya no habrá que justificar la explotación del objeto de la patente para la adopción de medidas cautelares, ni será obligatoria la conciliación previa.

Finalmente, las tasas aplicables a diseños dependen en general del número de diseños que se pretenda proteger con un expediente. Esto se deriva de la diferente cantidad de trabajo que conlleva el proceso de tramitación de un expediente en función del número de diseños asociados. Sin embargo, existe una excepción que es la tasa por oposición, que es fija independientemente que el oponente se oponga a 1 o a 50 diseños. El posterior tratamiento y el análisis de cada oposición en relación con cada diseño impugnado es considerablemente diferente por lo que debería seguirse un criterio similar al resto de las tasas.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

145

ENMIENDA AL ANEXO

DE MODIFICACIÓN

En el Anexo, TARIFA PRIMERA, "Adquisición y defensa de derechos" se modifica el enunciado del hecho imponible por los conceptos de "solicitud de examen previo", "Tasa de solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP)" y "Tasas de solicitud de prórroga de Certificados complementarios de protección de medicamentos". Dichos enunciados quedan redactados como sigue:

"1.1 Solicitudes:"

Por solicitud de examen sustantivo 389,77€"

Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP) 517,21€

Por solicitud de prórroga de Certificados complementarios de protección de medicamentos 517,21€".

JUSTIFICACIÓN

Unificación terminológica. Mejora técnica.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

146

ENMIENDA AL ANEXO

DE SUPRESIÓN

En el Anexo, TARIFA SEGUNDA, ordinal 2.1.1 "Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios", se suprime la tasa "CCP de duración igual o inferior a un año (prórroga).....803,93€" por hallarse duplicada.

JUSTIFICACIÓN

Rectificación de error de transcripción.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

147

ENMIENDA AL ANEXO

DE MODIFICACIÓN

En el Anexo, TARIFA PRIMERA, "Adquisición y defensa de derechos", se introducen las siguientes modificaciones:

"1.1 Solicitudes:

(...)

Por solicitud de revocación o limitación.....74,19 €

(...)

1.4 Contestación a suspenso:

Por contestación a suspenso provocado por defectos formales de cualquier tipo de expediente tramitado en virtud de la presente Ley.....42,06 €

(...)"

JUSTIFICACIÓN

Con esta enmienda se modifica el importe de la tasa de solicitud o revocación de 51€ a 74,19€, al incorporar el importe de la tasa de modificaciones (23,19€) correspondiente a la emisión del folleto previsto en el artículo 48.4 de este Proyecto de Ley. Por otro lado, se incluye la obligatoriedad de pagar la tasa de contestación a suspenso, no sólo en la tramitación de solicitudes de patentes y modelos, sino también en la tramitación del resto de expedientes (certificados complementarios de protección, cesiones, licencias,). Asimismo, se sustituyen los términos "suspensos" y "suspensiones" por "suspenso", porque por cada suspenso emitido, procede pagar una tasa y para homogeneizar la terminología.