

## Sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico y Social por la Ley 21/1991, de 17 de junio, previo análisis y tramitación por la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento de organización y funcionamiento interno, el Pleno del Consejo Económico y Social aprueba en su sesión ordinaria del día 28 de mayo de 2014 el siguiente dictamen:

### 1. Antecedentes

El 6 de mayo de 2014 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social un escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que se solicitaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.1 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social, que el CES emitiera dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes. Dicha solicitud fue trasladada a la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad para la elaboración de una propuesta de dictamen.

El texto a dictaminar viene acompañado de una Memoria de análisis de impacto nor-

mativo de la iniciativa que, de conformidad a lo previsto en el RD 1083/2009, de 3 de julio, incluye la oportunidad de la propuesta, una descripción del contenido y de la tramitación, un análisis jurídico de la norma y los diferentes análisis de impacto: económico y presupuestario, de distribución de competencias y de género.

La necesidad de reforzar el papel de la innovación como eje para potenciar la competitividad de la economía española y de sus empresas, de favorecer el posicionamiento de los productos españoles en los mercados internacionales y, con todo ello,

otorgar un impulso a la actividad económica general justificaría la revisión de la legislación española sobre patentes. El Anteproyecto recuerda que la mayor parte de las patentes con efectos en España se tramitan en la actualidad a través de la Oficina Europea de Patentes; y que de las concedidas por la oficina española son de origen español en más de un 95 por 100.

La anterior Ley de Patentes, Ley 11/1986, de 20 de marzo, fue incorporada al ordenamiento jurídico español en el contexto de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Desde entonces se han producido considerables cambios en el derecho internacional de patentes, algunos de los cuales se han ido adoptando por la legislación española, a través de reformas parciales.

El Anteproyecto se plantea la revisión completa de la Ley principalmente en aras de intentar otorgar una mayor eficacia y seguridad jurídica a la legislación sobre patentes, ofrecer a las empresas españolas un instrumento más flexible y adecuado a sus necesidades y actualizar el derecho de patentes español a los cambios derivados de la evolución del derecho internacional.

El tratamiento normativo de las patentes respeta los compromisos adquiridos a través de los tratados y convenios internacionales en los que España participa y que han evolucionado y cambiado en los últi-

mos años. Concretamente, el Convenio de la Unión de París (CUP), el Convenio de la Patente Europea (CPE), el Tratado de Cooperación en Materias de patentes (PCT), el Tratado de Derecho de Patentes (PLT) y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Anteproyecto responde a los objetivos señalados en normas recientes como la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la tecnología y la innovación y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Los Anteproyectos de la primera y la última fueron objeto de dictamen del CES<sup>1</sup>.

En concreto, el CES recomendó en su dictamen sobre la Ley de Economía sostenible “reforzar la protección jurídica y administrativa de los resultados de los procesos de investigación e innovación”, aspecto que parece ser ahora uno de los objetivos del Anteproyecto de Ley de Patentes. Asimismo, la Ley de Economía sostenible consideraba que la actividad investigadora debía estar focalizada a su aplicabilidad con el objetivo de generar entornos proclives a la innovación tecnológica, adoptando medidas para incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial.

<sup>1</sup> Dictamen 1/2010, sobre el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible, aprobado en la sesión ordinaria del Pleno celebrado el día 28 de enero de 2010. Dictamen 6/2013 sobre el Anteproyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobado en sesión ordinaria del Pleno de 10 de junio de 2013.

Por otra parte, el presente Anteproyecto incidiría en la necesidad, ya expresada en la Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, de “mejorar el entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como en la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, esenciales para el crecimiento y la

competitividad de un país. El esfuerzo en investigación y desarrollo del sector privado en España es inferior al de los países de nuestro entorno, y en un contexto de restricción presupuestaria como el actual, resulta esencial la creación de un marco adecuado que favorezca la inversión privada en este ámbito.”

## 2. Contenido

El Anteproyecto sometido a dictamen consta de dieciséis títulos que contienen 183 artículos, diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo sobre tasas y exacciones parafiscales.

El título I, de disposiciones preliminares, cuenta con tres artículos que corresponden respectivamente al objeto de la Ley (art. 1) que comprende patentes, modelos de utilidad y certificados de protección de medicamentos y productos fitosanitarios; al registro de patentes, referido de forma particular al principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos (art. 2), y a una legitimación ampliada a otros tratados internacionales ratificados por España (art. 3).

El título II, sobre patentabilidad, se adapta a los cambios que introduce el Acta de revisión del Convenio sobre concesión

de patentes europeas de 2000<sup>2</sup>. A este respecto se incluyen como patentables sustancias o composiciones conocidas para su uso como medicamentos o nuevas aplicaciones terapéuticas (art. 4), excluyendo variedades vegetales y animales, procedimientos biológicos y métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico (art. 5). Entre las nuevas invenciones, se excluye el contenido de solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad así como solicitudes de patentes europeas que designen a España, por entender que forman parte del estado de la técnica (art. 6), exclusiones no mencionadas en la anterior regulación dado que España aún no pertenecía a los correspondientes tratados. No se consideran incluidas en el estado de la técnica las divulgaciones de inventos como consecuencia de abusos o exposiciones oficialmente reconocidas en los seis meses previos a la presentación de la solicitud

<sup>2</sup> Cuyo Reglamento de ejecución fue publicado en el BOE de 5 de junio de 2009.

(art. 7). El título especifica cuándo una invención implica una actividad inventiva (art. 8) o es susceptible de aplicación industrial (art. 9).

El título III, sobre el derecho a la patente y designación del inventor (arts. 10 a 14), en relación a la pertenencia del derecho, la solicitud de la patente, la reivindicación de titularidad, los efectos del cambio de titularidad o la designación del inventor, mantiene lo establecido en la regulación anterior.

El título IV, relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios (arts. 15 a 21), se mantienen los criterios de atribución de titularidad, precisándose algunas condiciones en el caso de las invenciones de explotación. Se ha procurado integrar las normas de la Ley de Patentes con las referidas en la materia en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, y Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El título V, relativo a la solicitud y procedimiento de concesión, se divide en 5 capítulos. El capítulo I, de presentación y requisitos de la solicitud de patente (arts. 22 a 31), incluye como órganos competentes para recibir la solicitud a la OEPM, así como a los competentes autonómicos. En los requisitos de la solicitud se incorpora la obligación de informar sobre el origen de la materia vegetal o animal a que se refiera la invención (art. 23), se simplifican los requi-

sitos para obtener fecha de presentación (art. 24), y se reconoce la prioridad de las solicitudes presentadas en España (art. 30), eliminándose cargas administrativas (art. 31). El capítulo II, sobre procedimiento de concesión (arts. 32 a 42), regula la presentación y admisión a trámite de las patentes, incluyendo un examen de oficio (art. 35), y la emisión de un informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita por la OEPM<sup>3</sup> (art. 36); posteriormente el solicitante deberá pedir un examen sustantivo para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales para concesión de patentes (art. 39). El capítulo III relativo a oposiciones y recursos, sustituye el anterior sistema de oposiciones previas por otro de oposición post-concesión (art. 43), y se modifica el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente (art. 44). El capítulo IV, relativo a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios (arts. 45 a 47), regula aspectos que la normativa comunitaria delega en el derecho interno. Y el capítulo V, sobre las disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de terceros (arts. 48 a 57), actualiza las normas generales a este respecto.

Los títulos VI, sobre efectos de la patente y de la solicitud de la patente (arts. 58 a 69), y VII, relativo a las acciones por violación del derecho de patente (arts. 70 a 78), que fueron actualizados en reformas anteriores, reflejan sin embargo algu-

<sup>3</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas.

nas modificaciones, como la relativa a los límites en el caso de la autorización de medicamentos (art. 61), la de los elementos equivalentes en relación al alcance de la protección (art. 68), o la eliminación de normas que han quedado obsoletas. Se mejora la adecuación a la Directiva 48/2004/CE, de 29 de abril de 2004, sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual, estableciendo, entre otras medidas, indemnizaciones coercitivas para desincentivar la actividad infractora (art. 74).

El título VIII, relativo a la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad, se organiza en tres capítulos. El capítulo I, sobre cotitularidad y expropiación (arts. 79 y 80), establece que la concesión de licencias a terceros para explotar la invención requerirá acuerdo de la mayoría de los partícipes, en cumplimiento del artículo 398 del Código Civil (art. 79). El capítulo II, sobre transferencias, licencias y gravámenes (arts. 81 a 86), incluye la formulación del principio de cierre registral en el caso de que los gravámenes ya estén inscritos en el Registro de Patentes (art. 86). El capítulo III, sobre licencias de pleno derecho (arts. 87 a 89), modifica el artículo 89 relativo al sometimiento forzoso al régimen de licencias de pleno derecho, en el caso de existir una decisión administrativa o jurisdiccional firme que declare la utilización del derecho del titular de la patente para violar la legislación nacional o

comunitaria de defensa de la competencia, en cuyo caso no procederá la reducción de tasas.

El título IX, “Obligación de explotar y licencias obligatorias” (arts. de 90 a 101), reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos relacionados con la comprobación y control del concepto de explotación anterior al ADPIC<sup>4</sup>. Este título contiene tres capítulos que establecen: la obligación de explotar la invención; y los requisitos, el procedimiento y el régimen para la concesión de licencias obligatorias.

Por su parte, el título X, “Nulidad, revocación y caducidad de la patente” (arts. de 102 a 110), suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, regula el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente, y la caducidad, en la que se atenderá a los intereses de terceros cuando existan embargos inscritos o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiera pagado en tiempo oportuno una anualidad.

En cuanto al título XI, “Patentes de interés para la defensa nacional” (arts. de 111 a 115), introduce algunas precisiones para posibilitar la continuación del procedimiento en régimen de secreto, en particular en lo que se refiere a los plazos, que en el procedimiento general, se computan desde la publicación de la solicitud, e incorpora otras modificaciones menores para dar mayor coherencia a la regulación.

<sup>4</sup> Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En relación al título XII, “Jurisdicción y normas procesales” (arts. de 116 a 133), integra y refunde los artículos, con el mismo contenido que ya figura en los actuales textos consolidados y se actualizan las referencias al orden jurisdiccional civil. El título contiene cuatro capítulos: disposiciones generales; diligencias de comprobación de hechos; medidas cautelares; y solución extrajudicial de controversias.

Por lo que respecta al título XIII, “Modelos de utilidad” (arts. de 134 a 147), mantiene la regulación basada en el modelo *sui generis* y no en el de “patente simplificada” pero con importantes cambios en cuanto al estado de la técnica relevante, el objeto de la protección y el procedimiento de concesión. Se amplía el área de lo que puede ser protegido como modelo de utilidad y equipara el estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.

Por otro lado, el título XIV, “Aplicación de los convenios internacionales” (arts. de 148 a 171), incorpora las normas básicas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España. El título tiene dos capítulos: “Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España”, y “Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes”.

El título XV, “Representación, agentes y mandatarios” (arts. de 172 a 178), establece normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la transposición de la directiva de servicios, así como la sustitución de la autorización

por la declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad profesional.

Finalmente el título XVI, “Tasas y anualidades” (arts. de 179 a 183), actualiza las referencias, reordena y establece normas sobre reembolso de las tasas y recargos, y fija una reducción de un 50 por 100 de la tasa de solicitud y búsqueda y examen para determinados emprendedores.

En otro orden de las cosas, el Anteproyecto incluye diez disposiciones adicionales que hacen referencia a: el futuro establecimiento de plazos de resolución de los procedimientos; el sentido negativo del silencio; la aplicación supletoria de la LRJ-PAC 30/1992; las tasas por actuación de la OEPM en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes; y el ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

Otras disposiciones adicionales regulan: la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos; las comunicaciones con juzgados y tribunales en formato electrónico; y los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la OEPM y las para que estas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud.

Además, estas disposiciones prevén: la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a las tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía sostenible; el establecimiento de programas de concesión acelerada a los que podrá acogerse el interesado

en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con carácter general; y la posibilidad de establecer un seguro de litigios que cubra los costes asociados a la defensa de estos derechos.

Por otro lado, hay seis disposiciones transitorias que establecen: el régimen de los procedimientos; la normativa aplicable al objeto del anteproyecto conforme a la legislación anterior; las divulgaciones inocuas; la aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los entes públicos de investiga-

ción; las tasas y anualidades; y las acciones judiciales.

El anteproyecto incorpora una disposición que deroga la Ley 11/1986 de Patentes y aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el anteproyecto.

Por último, se incluyen tres disposiciones finales que modifican: la Ley 17/1975 sobre Creación del organismo autónomo registro de la propiedad industrial; la Ley 17/2001 de Marcas; y la Ley 20/2003 de Protección jurídica del diseño industrial.

### 3. Observaciones generales

El Consejo Económico y Social, sin perjuicio de las consideraciones que se realizan más adelante, hace una valoración positiva del Anteproyecto sometido a dictamen y comparte los propósitos que animan a la futura Ley, en la medida en que pretende adaptarse a las modificaciones que se han producido en el derecho internacional desde que está vigente la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ofrecer a los usuarios del sistema español de patentes un instrumento más flexible, reducir las cargas administrativas, dotar de mayor rapidez y fluidez al procedimiento, conseguir una mayor integración y claridad normativa y homologar las reglas generales sobre el procedimiento con las de las restantes modalidades de propiedad industrial recogidas en leyes posteriores a la mencionada.

Asimismo, el CES quiere destacar la importancia del Anteproyecto para las empresas, los trabajadores y los consumidores y usuarios, en la medida en que se espera que genere un entorno más favorable para el sistema de patentes, de equilibrio entre el interés general y el de los inventores.

En primer lugar, el CES es consciente de que la capacidad de invención del país no depende únicamente 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. En este sentido, el CES considera necesario aprovechar esta oportunidad para recordar la necesidad de reforzar y robustecer y hacer más eficaces las políticas de I+D+i y el sistema de ciencia y tecnología español. En

segundo lugar, el CES considera que es imprescindible contar con un sistema de registro eficiente, porque ello favorece la patentabilidad, lo que permite un marco adecuado de seguridad jurídica e industrial, protege adecuadamente la propiedad intelectual, mejora la difusión de las patentes y de las invenciones, y, en definitiva, el fomento de la competitividad de las empresas en el ámbito internacional.

Por lo tanto, el CES considera oportuno formular algunas observaciones de carácter general sobre ciertos aspectos del Anteproyecto susceptibles de mejora o aclaración, que podrían facilitar la obtención de los citados objetivos.

El primero de ellos, y quizás el de mayor relevancia, es el relativo a la solicitud de patente y los procedimientos de su concesión recogidos en el título V del Anteproyecto. La reforma prevista opta por un modelo único de concesión de una patente con examen previo generalizado de novedad y actividad inventiva que elimina el actual sistema opcional. Al respecto, el CES quiere señalar que comparte el objetivo del legislador de intentar obtener mediante dicha modificación títulos sólidos de patentes, de mayor calidad, y desincentivar la solicitud de patentes de baja calidad.

Sin embargo, el CES considera que no queda suficientemente justificada la opción por el nuevo sistema de patentes. En opinión del CES, sería necesario que la Memoria de análisis de impacto normativo recogiese una evaluación de los costes y de las posibles consecuencias que tendría la

aplicación del nuevo sistema. En concreto, sería conveniente evaluar el impacto sobre la patentabilidad de las invenciones de las pymes y sus costes asociados, en particular, por la posible desviación de las patentes nacionales hacia las patentes europeas, cuyo coste es superior. Igualmente, se echa en falta una explicación sobre los recursos económicos disponibles así como un análisis de impacto de la reforma sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en términos de costes de sus notificaciones y de personal, ante una posible disminución del volumen de trabajo.

Respecto a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicio, el CES quiere manifestar que el Anteproyecto en su artículo 15.2 debería 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, con el ánimo de dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y de evitar la posible litigiosidad al respecto. Asimismo, el texto legal debería recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.

En relación a los modelos de utilidad que, frente a las patentes, constituyen un título de protección para modelos con un nivel de actividad inventiva inferior, el CES considera que su mantenimiento, con las modificaciones previstas en el Antepro-



yecto, puede generar cierta controversia. En efecto, los cambios que el Anteproyecto propone en cuanto a generalizar el procedimiento de concesión de patentes al de examen previo puede, a juicio del CES, resultar más costoso para la pequeña y mediana empresa, a pesar de que el Anteproyecto plantee un tratamiento diferenciado más favorable para este tamaño empresarial, y por consiguiente, mantener los modelos de utilidad podría resultar una respuesta adecuada para este segmento de empresas, que por otra parte constituye más del 99 por 100 del número total de empresas en España. Sin embargo, estos modelos de utilidad podrían restar eficacia a la futura Ley en la consecución de uno de los objetivos que subyacen al Anteproyecto y que se apuntan en la Memoria de análisis de impacto normativo como es la búsqueda de patentes de mayor calidad; es decir “desincentivar la solicitud de patentes de baja calidad que ni siquiera llegan a la fase de búsqueda, o que han de ser concedidas a pesar del resultado negativo del IET calidad”.

En relación a los plazos, el CES considera que, siendo la aceleración de los procedimientos uno de los objetivos más importantes de la reforma, la inexistencia en el Anteproyecto, en algunos casos, de plazos concretos para la Administración podría provocar el retraso o incumplimiento de sus obligaciones. Concretamente, y en relación a los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de la propiedad industrial, el Anteproyecto dispone que se establecerán por

Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a propuesta de la OEPM, según lo previsto por el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de, Economía sostenible. A este respecto, el CES considera que sería conveniente que el propio Anteproyecto estableciera los plazos máximos de resolución por parte de la OEPM en los procedimientos administrativos, en vez de relegarlos a un posterior desarrollo normativo.

Además, la supresión de la posibilidad vigente, en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Patentes, de pagar una anualidad una vez vencido el plazo de seis meses, y antes de la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad, perjudica a los titulares de la patente, pues con ello se pierde la última oportunidad para mantener en vigor la patente. En este sentido, el CES considera que no debería suprimirse esta opción, con los recargos correspondientes. Esto resulta muy importante, especialmente para las pymes y pequeños inventores, que cuentan con menos medios de control de los plazos. Por ello, el CES considera que se debería mantener la posibilidad de que en el tiempo que transcurra hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad se pueda regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad en el caso de patentes, y equivalente al importe de la décima anualidad en el caso de los modelos de utilidad.

Por lo que respecta a las tasas, a juicio del CES, y sin ánimo de incrementar su importe global durante el periodo de protección establecido de veinte años, estas deberían

tener un carácter progresivo en todas las anualidades de dicho periodo, para incentivar que solamente se mantengan en vigor aquellos derechos de exclusiva en los que exista una explotación de la invención que los justifiquen.

Además, el CES considera que la figura de la tasa no es la más adecuada para denominar a las cantidades pagadas para mantener en vigor una patente, ya que la tasa es una exacción que los contribuyentes tienen que pagar por recibir un servicio público.

El CES propone que se establezca la posibilidad de abonar las tasas de depósito y las tasas para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica con posterioridad al momento de la presentación de la solicitud.

Respecto a la representación ante la OEPM regulada en el título XV, y en aras de mejorar la seguridad jurídica de los usuarios del sistema, el CES entiende que se deberían exigir determinados requisitos de profesionalidad a aquellas personas que ostenten dicha representación de forma habitual y remunerada, para aumentar las garantías y evitar situaciones de mala praxis.

Por otro lado, el CES quiere señalar que sería conveniente realizar una revisión en

profundidad del marco legal que regula, desde el año 1975, la creación del Organismo Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial, denominación que fue sustituida por la de Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que vaya más allá de la modificación parcial prevista en la disposición final primera del Anteproyecto.

Por último, en este ámbito de consideraciones generales, el CES quiere manifestar en relación a la protección por medio de patentes de las invenciones en materia de obtención de plantas o animales (art. 5 del Anteproyecto) que, dada la importancia social que tiene la seguridad del suministro de alimentos básicos y puesto que dicha protección puede producir graves obstáculos al acceso a los recursos genéticos necesarios para la mejora vegetal y animal y para la producción agraria, en línea con la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de mayo 2012, resulta necesario que se garantice una amplia excepción a la patentabilidad, excluyendo los procedimientos convencionales de multiplicación de plantas y animales de granja, el material reproductivo utilizado y los productos derivados.

## 4. Observaciones particulares

**Artículos 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas**

Entre las acciones del Anteproyecto dirigidas a reducir o evitar la violación del derecho de patente destaca la relativa a indemnización por daños y perjuicios. A

este respecto el CES entiende que deberían estar sometidos a la obligación de indemnizar no solo aquellos que hayan sido advertidos por el titular de la patente, sino todo el que conozca de su existencia a través de cualquier medio.

En relación al cálculo de daños y perjuicios el CES recomienda adaptar en lo posible la redacción del artículo 74.2.b) a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (art. 13). Y respecto a la aplicación de las indemnizaciones, aunque sean coercitivas, el CES considera que deberían destinarse al demandante.

Finalmente, el CES propone que el Anteproyecto contemple la posibilidad de diferir el cálculo indemnizatorio a la ejecución de la sentencia, para evitar en el procedimiento ordinario la práctica de costosas y complejas prácticas periciales sobre posibles daños y perjuicios, que en caso de desestimación de la demanda resulten injustificadas.

### **Artículo 129. Levantamiento de medidas cautelares**

Cuando las medidas cautelares previas a la acción principal queden sin efecto en caso de que la demanda no se presente en plazo, según recoge el Anteproyecto, la decisión de levantamiento de dichas medidas debería, en opinión del CES, ser decretada por el juez y no por el secretario judicial.

### **Disposición adicional séptima. Seguro de litigios**

En relación a la contratación de un seguro de litigios para las patentes concedidas con examen previo, que cubra los gastos de defensa y asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de los riesgos incluidos en el seguro, el CES considera que el impulso de dicha contratación no compete a la OEPM sino que debe dejarse a la libre elección de las partes, en aras a equilibrar el tratamiento de demandante y demandado. En este sentido el CES propone la supresión de esta disposición adicional séptima.

### **Disposición adicional décima. Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa**

La presente disposición adicional establece que el juez de oficio o a petición de ambas partes, podrá decretar la suspensión de las actuaciones hasta la resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción. A juicio del CES este supuesto resulta contrario al efecto suspensivo reconocido a las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes, resultando un agravio comparativo para el titular de las patentes españolas en la medida que limita el periodo sujeto a reclamación indemnizatoria en caso de infracción. Además, ante dicha limitación, el titular podría no ser completamente resarcido, contraviniendo el artículo 13 de la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Por todo ello el CES propone la supresión de esta disposición adicional décima.

### **Disposición final octava. Entrada en vigor**

Para la implementación de la Ley de Patentes es necesaria la existencia de un

Reglamento de ejecución, que se elabore con la máxima celeridad, sin el cual se genera inseguridad jurídica a los usuarios sobre los requisitos y plazos a cumplir. La Ley, en cualquier caso, no debería entrar en vigor antes de la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial del Estado y sería conveniente no agotar el plazo de dieciocho meses que prevé el Anteproyecto.

## **5. Conclusiones**

El CES hace una valoración positiva del Anteproyecto de Ley de Patentes, sin perjui-

cio de las observaciones generales y particulares contenidas en este dictamen.

Madrid, 28 de mayo de 2014

*Vº. Bº El Presidente*

Marcos Peña Pinto

*La Secretaria General*

Soledad Córdova Garrido