

TEMA 5 PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES

Ramón Morral Soldevila
Prof. Titular de Derecho Mercantil
Universidad Autónoma de Barcelona

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.-II. FUENTES Y CLASES DE INVENCIONES.-III. LA PATENTE DE INVENCIÓN. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.-IV. OBJETO.-V. EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD.-VI. DERECHO A LA PATENTE. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO. EFECTOS.-VII. LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD.-VIII. OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS.-IX. NULIDAD Y CADUCIDAD.-X. ASPECTOS PROCESALES.-XI. EL MODELO DE UTILIDAD

I. INTRODUCCIÓN

Se habla de creaciones industriales o técnicas, para ser más exactos, para referirnos a aquellas creaciones que implican un avance o mejora del estado de la técnica. Diríamos que estamos en el terreno del confort y del progreso tecnológico. En otras palabras, en la creación o mejora de las cosas preexistentes. Tal es el caso de las invenciones (patentes o modelos de utilidad), las topografías de productos semiconductores o las obtenciones vegetales. En todos estos casos, hay un antes y un después. Un paso adelante tecnológicamente hablando que permite aprovechar las ventajas o comodidades de la creación en el sentido de proporcionar nuevas prestaciones o mejorar las preexistentes. Un aparato que permita refrigerar el ambiente, una vacuna que proteja contra un virus, un medicamento que cura una enfermedad, un dispositivo electrónico que permite el encendido automático de luces, la obtención de una variedad de fruta más dulce o de una planta resistente al frío o al calor son buenos ejemplos de lo afirmado. En todos esos casos, el derecho reacciona concediendo al creador un derecho de explotación en exclusiva durante un período de tiempo determinado.

El matiz es importante porque este tipo de creaciones no deben confundirse con los signos distintivos o la estética. Esto es, las marcas, los nombres comerciales o el diseño industrial. En estos casos, estamos en la antítesis del supuesto anterior. No hay progreso técnico ni solución de problemas. Solamente una aportación que no resuelve ningún problema técnico. En efecto, una marca denominativa (ej. “Microsoft”, “Google”) o una marca figurativa consistente en un logotipo (ej. un escudo de un club de fútbol o el conocido signo de Nike) no aportan ningún avance en el estado de la técnica. Simplemente permiten identificar un producto o servicio asociándolo a una empresa. Y en el terreno del diseño exactamente lo mismo. Una silla, un complemento de moda (bolso, cinturón, zapatos, etc), un portátil o unos muebles de cocina tampoco resuelven nada por más espectaculares que sean sus colores, forma o diseño. Se trata de atributos basados en la estética que sólo producen el efecto de llamar la atención y persuadir al consumidor a adquirir dichos productos.

Las creaciones técnicas tampoco deben confundirse con una serie de creaciones que se encuentran a caballo entre éstas y los signos distintivos. Se trata de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, fundamentalmente y entre otras posibles. Es decir, de nombres que identifican ciertos productos que por sus características intrínsecas gozan de una reputación y por tanto de una protección especial (ej. “Vino del Penedés”, “Jamón de Jabugo”, “Queso Manchego”, “Espárrago de Navarra” o “Turrón de Jijona y Alicante”). Tal es la especialidad de estos nombres que identifican productos con unas características intrínsecas por el lugar en que surgen y la forma en que se elaboran, que la ley los considera bienes de dominio público estatal, cuya titularidad y defensa corresponde a un consejo regulador. En fin, para lo que ahora es de interés, en estos casos tampoco estamos ante soluciones de un problema técnico. Simplemente se trata de productos que nacen, se crían o se elaboran en determinados lugares geográficos convirtiéndose en productos muy singulares. Nada más.

Finalmente, interesa hacer una aclaración. En todos esos casos estamos ante derechos de la “propiedad industrial”. No estamos ante derechos de la “propiedad intelectual”, llamados también derechos de autor. Es cierto que, en sentido amplio, estamos ante creaciones del intelecto humano porque nadie puede negar que una invención o un diseño de un mueble o la creación de una marca no dejan de ser fruto del esfuerzo intelectual del ser humano. Pero al hablar de derechos de la propiedad “industrial” hacemos referencia a aquellos derechos que recaen sobre bienes inmateriales vinculados a una actividad mercantil, *rectius*, industrial. En efecto, una patente, una marca o el diseño industrial, entre otros activos, forman parte de un grueso de bienes que al estar al servicio del empresario y su actividad integran su *propiedad industrial*, lo que en nuestro ordenamiento jurídico se diferencia de la propiedad intelectual o derechos de autor, es decir, creaciones de carácter artístico, científico, cultural o literario. Por último, la propiedad industrial y la intelectual forman parte de lo que se denominan *propiedades especiales* al gozar de un régimen específico que comporta que la titularidad por ej. de una patente o de una marca venga reconocida por una resolución administrativa, o que la creación del autor se reconozca *ex lege* sin necesidad de que esté inscrita en ningún registro ni otorgarse título, documento o certificado que contenga el reconocimiento. Lo que no sucede, por ejemplo, en la propiedad inmobiliaria. En todo caso, téngase en cuenta que la tendencia internacional, fruto de la influencia de cuño netamente anglosajón, es referirse a ambas propiedades bajo la expresión general *intelectual property rights*, omitiendo, pues, la expresión “industrial”.

II. FUENTES Y CLASES DE INVENCIONES

La legislación de Propiedad Industrial en general y, por lo que ahora es de interés, sobre creaciones técnicas es exhaustiva y se desarrolla en un triple plano, nacional, europeo e internacional. A nivel nacional tenemos la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 177, de 25 de julio) y su Reglamento de ejecución aprobado mediante Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (BOE núm. 178 de 1 de abril). A nivel europeo el Reglamento UE núm. 1257/2012, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la denominada Patente Unitaria (DOUE núm. 361, de 31 de diciembre). Y, a nivel internacional, esencialmente cabe citar el Tratado de Cooperación de Washington de 19.06.1979 (BOE núm. 267 de 7 de noviembre de 1989), conocido bajo las siglas

anglosajonas PCT y el Convenio de concesión de Patentes Europeas de 05.10.1973, conocido como Convenio de Munich (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986). En esta exposición vamos a centrarnos en el régimen español y por tanto a la Ley de Patentes de 2015 (LP).

Nuestra ley y concretamente el art. 1 LP reconoce los siguientes títulos de Propiedad Industrial: las patentes de invención, los modelos de utilidad y los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios. En estos casos estamos en presencia de invenciones. Dicho en otras palabras, la patente y el modelo de utilidad son invenciones. En efecto, el inventor, en función del grado de invención que realiza puede proteger esa creación mediante la concesión del título de patente o bien de modelo de utilidad.

Por su parte, los certificados complementarios son una extensión temporal de la duración de la patente de un medicamento o de un producto fitosanitario. Lo que se hace para compensar el tiempo que la administración pública tarda para autorizar la explotación de la patente a su titular. La LP se refiere a estos certificados en los arts. 45 a 47 si bien el grueso material de la regulación se encuentra en varios Reglamentos de la UE.

III. LA PATENTE DE INVENCIÓN. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

La LP no define lo que es una patente, ni tampoco lo que es una invención. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define, sin embargo, la “patente de invención” como el *documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan*. Asimismo, define lo que es la “invención” como la “acción o efecto de inventar” y, a su vez, define “inventar” como *hallar o descubrir algo nuevo o no conocido*. Por tanto, podemos decir, que para poder patentar se debe hallar o descubrir algo nuevo, que no era conocido. Es decir, se debe inventar, tras lo cual se puede conceder el título de patente, o mejor dicho, de patente de invención. En ese caso, la ley reconoce administrativamente ese derecho (derecho a la patente) al inventor. De ahí que el art. 1 LP haga referencia a la concesión de un título de propiedad industrial que es el documento expedido por el organismo público competente (la OEPM, esto es, la Oficina Española de Patentes y Marcas) que acredita la titularidad de la patente de invención.

Pero como decimos, la LP no define la patente de invención. El art. 4 se limita a señalar que son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Según la LP son tres, pues, los requisitos que deben concurrir para que una invención sea patentable. Es decir, para que se reconozca ese valor añadido, ese avance técnico y se conceda la patente de invención.

a) La novedad

La novedad se define en el art. 6 LP, a cuyo tenor, *se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*. Y, a su vez, el apartado 2 del ese art. 6 LP dispone que *el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en*

España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (sobre este requisito véase SSTS, Sala 1ª, 27.04.2011, 18.06.2015 y 13.07.2017, entre otras) Por tanto, la patente solo tiene justificación si ha habido objetivamente una aportación que permite avanzar técnicamente. Es pues un requisito que debe concurrir por una comparación. Imaginemos, por ejemplo, el cambio automático de un automóvil que mejora o facilita la conducción frente al cambio manual. No obstante, son varias las cuestiones que merecen comentarse para determinar que concurre novedad.

En primer lugar, dicho estado de la técnica viene referido a “todo”, es decir, aspectos físicos, químicos, productos, procedimientos, etc. No hay limitación de sectores o cosas que pueden ser objeto de novedad.

En segundo lugar, el estado de la técnica debe referirse al momento de presentación de la solicitud de inscripción de la patente en la OEPM teniendo presente, además, las solicitudes que se hayan presentado al amparo del Convenio de Munich de la patente europea incluido las del régimen internacional (PCT) designando a España.

En tercer lugar, la accesibilidad del público significa la posibilidad de que el público haya entrado en contacto o tuviera la posibilidad de acceder a la invención. Y con relación al público ha de entenderse cualquier persona que haya tenido acceso a la invención sin que recaiga sobre dicha persona ninguna obligación de secreto. Por tanto, basta con que sea una única persona.

En cuarto lugar, la novedad es de carácter absoluto o universal. En efecto, la LP habla de novedad con relación a lo que se ha hecho accesible en España o en el extranjero. Lo que obliga a analizar los productos o procedimientos que han sido divulgados mundialmente.

En quinto y último lugar, la accesibilidad al público del estado de la técnica debe ser por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio lo que significa que se haya divulgado mediante documentos (artículos, informes, folletos, etc), verbalmente (conferencias, alocuciones, etc.), fabricando o comercializando o, como dice la ley, “por cualquier otro medio” como forma o manera de dejar abierta cualquier otra posibilidad.

En definitiva, deberá negarse la existencia de novedad si en el estado de la técnica existe una regla inventiva (anterioridad) esencialmente idéntica que abarque los mismos elementos, función y resultado técnico que la invención cuya novedad es objeto de examen.

Finalmente, existen divulgaciones del estado de la técnica que se consideran inocuas a los efectos de analizar si existe o no novedad. Se encuentran en el art. 7 LP y se refieren a divulgaciones acaecidas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud y sean consecuencia de un abuso evidente frente al solicitante o su causante o bien consecuencia de exhibición en exposiciones oficiales. Esto último suele suceder cuando, por ejemplo, una empresa lanza un producto nuevo -que se pretende patentar- en una feria internacional de referencia, sobre el que, por cualquier razón, todavía no se han iniciado los trámites de registro.

b) La actividad inventiva

Para poder patentar una invención el art. 4.1 LP también exige que implique actividad inventiva o, como también se afirma “altura” inventiva. Según el art. 8.1 LP concurre la actividad inventiva si la invención *no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*. Es decir, se exige un cierto grado de aportación creativa del inventor. La novedad evidente no es patentable. Ha de analizarse si se ha incorporado algo al estado de la técnica que hasta entonces era inexistente, algo que no fuera obvio para el experto en la materia.

La exigencia de este requisito se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que puede ser relativamente fácil crear cosas nuevas. Pero lo que se exige es que esas cosas nuevas sean el resultado de un esfuerzo humano. Que no sea algo fácil, lógico o evidente. Esa es la manera de asegurar el progreso técnico.

Para el análisis del estado de la técnica el experto debe realizar un análisis más exhaustivo que para el caso del requisito de la novedad. Es decir, el experto debe valorar si en el conjunto de información existente antes de la solicitud de inscripción de la patente y teniendo en cuenta sus conocimientos (se habla de “mosaico” de conocimientos) habría llegado al mismo resultado que el inventor, resultando evidente, esto es, obvio, simple o manifiesto, sin necesidad de añadir su ingenio. En ese caso, no concurrirá el requisito de la actividad inventiva.

Se trata de un proceso complejo que ha dado lugar a diversos pronunciamientos jurisprudenciales y de criterios por los examinadores de la OEPM y de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dominando actualmente el llamado método “problema-solución” que se lleva a cabo en los conocidos “tres pasos” (SSTS, Sala 1ª, 12.06.2013 y 03.05.2017, entre otras), aunque no sea el único método posible (STS, Sala 1ª, 02.10.2017). En todo caso, se trata, en primer lugar, determinar el estado de la técnica más próximo; en segundo lugar, establecer el problema técnico que se pretende resolver; y, en tercer lugar y a la vista de lo anterior, analizar si la invención reivindicada hubiera sido o no obvia para el experto en la materia.

c) La aplicación industrial

El último de los requisitos exigidos es que la invención sea susceptible de aplicación industrial. El art. 9 LP señala que concurre dicho requisito cuando el objeto de la invención *puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola*.

Lo que exige este último requisito es que la invención sea idónea para ser utilizada en la industria, incluso agrícola. El término industria, pues, debe interpretarse en sentido amplio. Y se refiere a una actividad humana de carácter técnico, es decir, al dominio de las artes aplicadas, por contraposición a las bellas artes (es decir, actividades intelectuales o estéticas). En fin, industria se contrapone también a la artesanía. Es decir, algo hecho a medida y no en masa. Por tanto, en una invención artesana no concurriría el requisito de

la aplicación industrial porque sencillamente la invención no es reproducible de forma repetitiva. Se ha creado para una sola vez y para una persona determinada.

La fabricación o utilización significa que pueda ser puesta en práctica o ejecutada en la industria. De modo que su objeto podrá ser producido en una explotación industrial o podrá integrarse en dicha explotación para la producción o transformación de materias primas. Todo ello, como se ha dicho, de manera reproducible o repetitiva. No es posible que la invención funcione unas veces y otras no o que se aplique a título particular. Por ejemplo, en un método anticonceptivo (compuesto) de carácter personal y privado para una mujer o un compuesto para evitar la calvicie para un hombre determinado no concurre la aplicación industrial.

Por último, obsérvese que se exige la aptitud o posibilidad, pues se dice que sea “susceptible de”.

IV. OBJETO

Según se desprende de los arts. 4, 59 y 69 LP, el objeto de una invención patentable puede consistir en un producto o también en un procedimiento. En el primer supuesto, el resultado es una cosa física (por ejemplo, una herramienta) o bien una sustancia; en el segundo caso, consiste en el modo, forma o método para la obtención de un resultado útil, es decir, una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial (STS 14.06.2010).

Específicamente con relación a la materia biológica, el párrafo segundo del art. 4.1 LP señala que el objeto de la invención puede tratarse de un *producto* compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica y cuando se trate de un *procedimiento* se puede producir, transformar o utilizar materia biológica. También la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico puede ser objeto e invención (art. 4.2 LP). Es decir, no se patenta la materia viva en sí mismo sino materia viva que es el resultado de una actuación humana que no puede encontrarse en la naturaleza. Por ejemplo, una bacteria que elimina el hidrocarburo derramado por un buque en un accidente (caso “Chakrabarty”, STS USA de 31.03.1982). Por “materia biológica” se entiende la que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico (art. 4.3 LP). Y ese mismo precepto define “procedimiento microbiológico” como cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

Finalmente, el objeto, sea un producto o un procedimiento e incluya o no materia biológica, viene definido por las reivindicaciones (art. 28 LP). Las reivindicaciones describen la invención. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción que debe realizarse de manera suficientemente clara y completa en la solicitud de inscripción de patente (art. 27.1 LP). Por ello, el alcance de la protección conferida por la patente o la solicitud se determina por las reivindicaciones, que van acompañadas de dibujos que sirven para interpretarlas (art. 68.1 LP) (SSTS, Sala 1ª, 10.05.2011 y 07.11.2014, entre otras).

V. EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

La LP contempla una serie de exclusiones y de excepciones a la patentabilidad. Con relación a las *exclusiones*, se trata de creaciones que, por sí mismas, no pueden protegerse como patente porque no se trata de verdaderas invenciones. Esto no quiere decir que no puedan tener amparo a través de otros remedios legales (Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Competencia Desleal), pero, en todo caso, no lo van a tener por medio de la LP. Se contemplan en el art. 4.4 LP, cuya relación no es exhaustiva. Tales supuestos son los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas, estéticas, científicas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales.

Por otra parte, el art. 5 LP contempla una serie de *excepciones* de patentabilidad. En este caso, y a diferencia de los supuestos anteriores, estamos ante verdaderas invenciones, pero por razones diversas no se permite su patentabilidad.

Son varios los supuestos. En *primer* lugar, casos que pueda considerarse que la explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Tales son los procedimientos de clonación de seres humanos y de modificación de la identidad genética germinal del ser humano (ingeniería genética), la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales (sí cabría para una finalidad terapéutica o de diagnóstico) o los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimiento para éstos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o animal y los animales resultantes de tales procedimientos; en *segundo* lugar, las variedades vegetales (hay una ley especial) y las razas animales (la intervención del hombre es escasa); en *tercer* lugar, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales (ej. el cruce o la selección); en *cuarto* lugar, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Se entiende que no concurre el requisito de aplicación industrial además de tratarse de un tema de salud del ser humano y animal que es de interés general; en *quinto* lugar, el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen. Este supuesto se excluye básicamente por respeto a la dignidad humana; y el *sexto* y último lugar, una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna (el ADN es la denominación química de una molécula, que es la partícula más pequeña de una sustancia formada por uno o dos átomos y que contiene información genética).

VI. DERECHO A LA PATENTE. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO. EFECTOS

El art. 10 LP señala que el *derecho a la patente* pertenece al inventor y a sus causahabientes. Si la invención hubiese sido realizada por varias personas de forma conjunta el derecho pertenece a todas ellas. Pero también es posible que de forma independiente o casual dos o más personas hayan realizado la misma invención. En ese caso el derecho protege a la persona cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de

presentación en España. Esta solución coincide con el principio registral *prior in tempore potior in iure* que rige en las solicitudes de inscripción ante los registros de la propiedad o mercantil. Es decir, el primero en presentar la solicitud es el protegido. Finalmente, el inventor tiene derecho frente al solicitante o titular de la patente a ser mencionado como tal en la patente (art. 14 LP). Cabe pensar, por ejemplo, que el inventor haya cedido la solicitud o la patente a un tercero que, por tanto, deviene el nuevo titular.

Si la solicitud de patente se efectúa por una persona no legitimada, por ejemplo, por no ser el inventor, la LP prevé dos tipos de situaciones. En primer lugar (art. 11), si la patente todavía no hubiese sido concedida, la persona legitimada podrá, tras obtener una sentencia firme y dentro del plazo de tres meses desde que adquirió firmeza, continuar el procedimiento de registro subrogándose en el lugar del solicitante no legitimado, presentar una nueva solicitud o pedir que la solicitud sea denegada. En segundo lugar (art. 12), si la patente ya estuviera concedida, la persona legitimada podrá interponer una acción reivindicatoria para conseguir que se transfiera a su favor la patente o, en su caso, la parte de la patente que le corresponda si fuera un coinventor. En los dos casos expuestos, las licencias y derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción de la persona legitimada en el Registro de Patentes de la OEPM. No obstante, tanto la persona no legitimada como el titular de la licencia podrán obtener una licencia no exclusiva del nuevo titular si no actuaron de mala fe.

Para la obtención del derecho a la patente y como consecuencia estar legitimado para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de titular de la patente es necesario que se practique la inscripción en el Registro de Patentes de la OEPM (arts. 2.3, 79.3 y 117.1 LP). La inscripción puede realizarse a favor de una persona física o jurídica (art. 3 LP).

Finalmente, con relación al derecho a la patente, téngase en cuenta que los arts. 15 y ss LP contemplan un régimen especial con relación a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios. En estos casos se trata de dilucidar si la invención pertenece al trabajador o prestador de servicios o al empresario o ente para el que se presta el servicio. Son varios los supuestos posibles.

- a) Pertenece al empresario la invención si el objeto del contrato era precisamente, de forma explícita o implícita, la investigación. El autor de la invención tiene derecho, no obstante, a una remuneración suplementaria si su aportación excede de manera evidente del contenido del contrato (art. 15 LP). El empleado debe informar de la invención (art. 18.1 LP).
- b) Pertenece al autor la invención en los demás supuestos no previstos en el apartado a) anterior (art. 16 LP). No obstante, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho a utilizarla si la invención realizada por el empleado está relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa (art. 17.1 LP). El ejercicio de ese derecho por el empresario deberá comunicarlo al empleado (art. 18.2 LP). El empleado tendrá derecho a una compensación económica justa (art. 17.2 LP).

- c) Las invenciones para las que se presente solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva durante el año siguiente a la extinción del contrato se presumen, salvo prueba en contrario, realizadas durante la vigencia del contrato.
- d) Pertenecen a la universidad o entes públicos las invenciones realizadas por su personal investigador quien deberá comunicarlo en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención (art. 21.1 y 2 LP). En todo caso, el investigador tiene derecho a participar en los beneficios de la explotación o cesión de la invención (art. 21.4 LP).

Por lo que respecta a la *solicitud* de inscripción de la patente, se realiza ante la OEPM o ante el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (art. 22 LP). La solicitud deberá acompañar la documentación a que se refiere el art. 23 LP, designará al inventor (art. 25 LP) y no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí que integren un único concepto inventivo general (art. 26.1 LP). Asimismo, la solicitud deberá contener una descripción de la invención de manera suficiente, clara y completa (art. 27.1 LP). En ella se contemplan las reivindicaciones, que definen el objeto de la patente (art. 28 LP).

Respecto al *procedimiento*, es de naturaleza administrativa, pues se inicia ante la OEPM que es un ente del Estado dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se trata de un procedimiento público, a diferencia de las patentes de interés para la defensa nacional (arts. 111 y ss LP). Así, pues, salvo esta excepción, recibida la solicitud, la OEPM realizará un examen de oficio para verificar que no se incurre en las exclusiones de los arts. 4.4 y 5 LP (art. 35 LP). Asimismo, emitirá un informe del estado de la técnica, tras lo cual se publicará la solicitud en el BOPI así como dicho informe (arts. 36 y 37 LP) para que los terceros puedan hacer observaciones. Igualmente, la OEPM realizará un examen sustantivo, a petición del solicitante, de los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad (art. 39 LP). Si el examen no revela falta de ningún requisito, la OEPM concederá la patente (art. 40 LP), lo que se anunciará en el BOPI (art. 41 LP). Tras lo cual dentro de los seis meses siguientes cualquier persona podrá oponerse a la concesión, por ejemplo, por lo concurrir los requisitos de patentabilidad (art. 43 LP). Dichas oposiciones se formulan en vía administrativa que, una vez agotada, permitirá acudir a la vía contenciosa (art. 54 LP).

Finalmente, tras la publicación de la concesión de la patente, se producen una serie de *efectos*. Así, la patente se concede por un período de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de solicitud (art. 58 LP). Y en consecuencia, su titular está facultado para la defensa de su patente y por tanto impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento para (art. 59 LP): a) la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión para alguno de los fines mencionados; b) la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente; y c) el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

En fin, este derecho de defensa se extiende a los actos realizados antes de la concesión, es decir, sólo con la solicitud, si bien el titular deberá aguardar a la publicación de la mención de que la patente ha sido concedida para exigir una indemnización. Es lo que se denomina protección provisional (art. 67 LP).

Junto a estas facultades de prohibición “directas”, el art. 61 LP prohíbe incluso la prohibición de explotación “indirecta” de la patente consistente en la entrega u ofrecimiento de entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (art. 60 LP).

Para finalizar, debe indicarse que la ley contempla una serie de límites al titular de la patente. Se trata de supuestos donde el titular no podrá imponer las prohibiciones que se han expuesto. Se trata de las situaciones contempladas en el art. 61 LP y que, en apretada síntesis consisten, entre otros, en actos realizados dentro del ámbito privado, actos realizados con fines experimentales, actos consistentes en la realización de estudios y ensayos para obtener la autorización de comercialización de medicamentos o la preparación de medicamentos en farmacias. Mención especial cabe hacer del agotamiento contemplado en el art. 61.2 LP que impide al titular atacar los actos relativos a un producto que contiene la patente después de que ese producto haya sido puesto en el comercio del Espacio Económico Europeo.

VII. LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

La solicitud de patente y la patente pertenecen a una persona o a varias en cotitularidad. En este caso la LP contempla un régimen especial (art. 80 LP) que permite al cotitular la defensa de la patente ante posibles infracciones, disponer de su parte, explotarla o realizar los actos necesarios para su conservación.

La patente y la solicitud puede ser expropiada (art. 81 LP) o ser objeto de cesión mediante venta o licencia e incluso ser objeto de gravámenes (embargo, hipoteca) (art. 82 LP). Con relación a la licencia contractual o voluntaria de patente (art. 83 LP) se trata de una cesión de uso de la totalidad o de alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva para todo o parte del territorio nacional. Puede ser exclusiva o no exclusiva. Esta licencia surte efectos frente a terceros de buena fe si está inscrita en el Registro de Patentes de la OEPM (art. 79.2 LP). Su régimen se contempla en los arts. 83 a 86 LP. En apretada síntesis destacar que: (i) la licencia puede recaer también sobre la solicitud de patente; (ii) el titular de la licencia no puede cederla a terceros ni conceder sublicencias, salvo que se convenga; (iii) se presume que la licencia no es exclusiva y que el licenciante puede conceder otras licencias y explotar por sí la invención; (iv) el licenciante responde, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declara que carece de titularidad de la patente o de la solicitud; y (v), el licenciante responde con el licenciatario de los daños y perjuicios a terceros por defectos inherentes a la invención. No obstante, también debe tenerse en cuenta el art. 117 LP que se refiere a la legitimación del licenciatario frente a terceros que

infrinjan su derecho. Si la licencia es exclusiva, el licenciatarlo podrá ejercitar en su propio nombre las acciones que correspondan, pero si la licencia no es exclusiva deber requerir al titular para que entable la acci3n. Si se niega o no lo hace en el plazo de tres meses, el licenciatarlo podr entablarla en su propio nombre.

Finalmente, los arts. 87 a 89 LP contemplan las denominadas licencias de pleno derecho que se caracterizan en que el licenciante hace un ofrecimiento de la contrataci3n a travs de la OEPM obteniendo una reducci3n de hasta la mitad de las tasas.

VIII. OBLIGACI3N DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

El art. 90.1 LP impone a su titular la obligaci3n de explotar la patente, por s o por medio de persona autorizada dentro de los cuatro aos contados desde la solicitud o de tres aos desde la fecha de publicaci3n de la concesi3n en el BOPI. La ausencia de explotaci3n puede comportar la caducidad de la patente (art. 108.1 e) LP).

La ausencia de explotaci3n, no obstante, puede solucionarse obligando al titular de la patente a otorgar una licencia surgiendo las denominadas licencias obligatorias de patente. El art. 91 LP contempla varios supuestos, desarrollados en los arts. 92 a 101 LP. Uno de ellos es la falta o insuficiencia de explotaci3n de la invenci3n patentada. Sin embargo, la LP tambin contempla la concesi3n obligatoria de licencia en casos de dependencia entre las patentes o entre patentes y derechos de obtenci3n vegetal, necesidad de poner fin a prcticas que una decisi3n administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislaci3n nacional o comunitaria de la competencia, la existencia de motivos de inters pblico (por ej. una vacuna contra la COVID-19) y, finalmente, la fabricaci3n de productos farmacuticos destinados a la exportaci3n a pases con problemas de salud pblica.

IX. NULIDAD Y CADUCIDAD

La inscripci3n de la patente tras el procedimiento correspondiente no es inmune a una posible *nulidad*. Es perfectamente posible que concurren circunstancias que obliguen a desandar el camino recorrido. En ese sentido, el art. 102.1 LP contempla como causas de nulidad la falta de concurrencia de los requisitos de patentabilidad, la falta de descripci3n suficiente de la patente, cuando el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud, cuando se haya ampliado la protecci3n conferida o cuando el titular no tuviera derecho a obtener la patente conforme al art. 10 LP. La nulidad puede afectar a la totalidad o a parte de la patente (STS, Sal 1^a, 26.02.2013) y la acci3n para que se declare puede ejercitarse durante toda la vida legal y durante los cinco aos siguiente a su caducidad (art. 103.2 LP). El efecto principal que produce la declaraci3n de nulidad es que nunca fue vlida (art. 104.1 LP).

Las causas de *caducidad* estn previstas por el art. 108 LP. Se trata del acaecimiento de ciertas circunstancias que condicionan la vigencia de la patente. Estas son la expiraci3n del plazo de concesi3n, la renuncia de su titular, la falta de pago de una anualidad, la falta de concesi3n de la licencia obligatoria dentro de los dos primeros aos o el incumplimiento de la obligaci3n de explotar la patente.

X. ASPECTOS PROCESALES

Los litigios civiles en materia de patentes se llevan ante la jurisdicción civil (art. 116 LP) ostentando la competencia objetiva los juzgados mercantiles (art. 118 LP). Cabe destacar que en materia de patentes, dada la complejidad, el plazo de contestación de una demanda o de una reconvencción es de dos meses (art. 119 LP) frente a los veinte días hábiles que es plazo que ordinariamente se concede en los demás pleitos, según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) .

Las acciones civiles se seguirán ante un procedimiento ordinario y se contemplan en el art. 71 LP y son la cesación, la indemnización de daños y perjuicios, el embargo de los objetos producidos o importados, la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, la adopción de medidas para evitar que prosiga la infracción y la publicación de la sentencia. A estas acciones hay que añadir la acción negatoria del art. 121 LP. Adicionalmente, no hay que olvidar herramientas procesales tan útiles en estos casos como son las diligencias de comprobación de hechos (art. 123 y ss LP), previas a la interposición de una demanda, que cabe complementar con las diligencias preliminares del art. 256 LEC así como las medidas cautelares (arts. 127 y ss LP) cuya regulación se complementa con los arts. 721 y ss LEC. Por último, recordar que la LP también contempla la solución extrajudicial de controversias (arts. 133 y ss LP) mediante conciliación ante la OEPM, la mediación o el arbitraje.

XI. EL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad es una invención menor. Se regula en los arts. 137 y ss LP. Consiste en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Por ejemplo, la perfección de una herramienta agrícola. No obstante, no pueden ser objeto de modelo de utilidad las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los arts. 4 y 5 LP, las invenciones de procedimiento y las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

La ley exige, asimismo, novedad y actividad inventiva (arts. 139 y 140 LP), si bien con relación a la actividad inventiva se entiende que concurre si la invención no resulta del estado de la técnica de una manera “muy” evidente para un experto en la materia. La solicitud y el procedimiento de registro es igualmente ante la OEPM (arts. 141 a 147 LP). Se atribuyen los mismos derechos que al inventor y su duración es de diez años improrrogables (art. 148 LP). El modelo de utilidad también puede ser declarado nulo conforme a los supuestos previstos por el art. 149 LP. Finalmente, es importante tener en cuenta que en virtud del art. 150 LP, en defecto de norma expresa se aplican al modelo de utilidad las disposiciones establecidas en la LP para las patentes siempre que no sean incompatibles. De forma expresa se aplican al modelo de utilidad las ciertas disposiciones contenidas en los Títulos III, IV, V y X.