

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

8328 *Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents.*

FELIPE VI

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegem i entenguen aquesta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

Preàmbul.

Títol I. Disposicions preliminars.

Article 1. Objecte de la llei.

Article 2. Registre de Patents.

Article 3. Legitimació.

Títol II. Patentabilitat.

Article 4. Invencions patentables.

Article 5. Excepcions a la patentabilitat.

Article 6. Novetat.

Article 7. Divulgacions innòcues.

Article 8. Activitat inventiva.

Article 9. Aplicació industrial.

Títol III. Dret a la patent i designació de l'inventor.

Article 10. Dret a la patent.

Article 11. Sol·licitud de patent per persona no legitimada.

Article 12. Reivindicació de titularitat.

Article 13. Efectes del canvi de titularitat.

Article 14. Designació de l'inventor.

Títol IV. Invencions realitzades en el marc d'una relació d'ocupació o de serveis.

Article 15. Invencions pertanyents a l'empresari.

Article 16. Invencions pertanyents a l'empleat o prestador de serveis.

Article 17. Invencions assumibles per l'empresari.

Article 18. Deure d'informació i exercici dels drets per l'empresari i pel treballador.

Article 19. Càrrega de la prova i renúncia de drets.

Article 20. Àmbit d'aplicació.

Article 21. Invencions realitzades pel personal investigador de les universitats públiques i dels ens públics d'investigació.

Títol V. Sol·licitud i procediment de concessió.

Capítol I. Presentació i requisits de la sol·licitud de patent.

Article 22. Presentació de la sol·licitud.

Article 23. Requisits de la sol·licitud.

Article 24. Data de presentació.

Article 25. Designació de l'inventor.

Article 26. Unitat d'invenció.

Article 27. Descripció de la invenció.

- Article 28. Reivindicacions.
- Article 29. Resum.
- Article 30. Prioritat.
- Article 31. Reivindicació de la prioritat.

- Capítol II. Procediment de concessió.

- Article 32. Recepció de la sol·licitud i enviament a l'OEPM.
- Article 33. Establiment de la data de presentació i admissió a tràmit.
- Article 34. Patents d'interés per a la defensa nacional.
- Article 35. Examen d'ofici.
- Article 36. Emissió de l'informe sobre l'estat de la tècnica i de l'opinió escrita.
- Article 37. Publicació de la sol·licitud i de l'informe.
- Article 38. Observacions de tercers.
- Article 39. Examen substantiu.
- Article 40. Tramitació i resolució.
- Article 41. Anunci de la concessió i publicació de la patent.
- Article 42. Edició del fullet de la patent.

- Capítol III. Oposicions i recursos.

- Article 43. Oposicions.
- Article 44. Recursos.

- Capítol IV. Certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris.

- Article 45. Sol·licituds.
- Article 46. Tramitació.
- Article 47. Manteniment.

- Capítol V. Disposicions comunes a tots els procediments i a la informació dels tercers.

- Article 48. Modificacions.
- Article 49. Rectificació d'errors.
- Article 50. Suspensió dels procediments.
- Article 51. Canvi de modalitat.
- Article 52. Retirada de la sol·licitud.
- Article 53. Restabliment de drets.
- Article 54. Revisió dels actes en via administrativa i contenciosa administrativa.
- Article 55. Consulta d'expedients.
- Article 56. Accessibilitat de la matèria biològica.
- Article 57. Obligació de facilitar informació a tercers.

- Títol VI. Efectes de la patent i de la sol·licitud de la patent.

- Article 58. Duració i còmput dels efectes.
- Article 59. Prohibició d'explotació directa de la invenció.
- Article 60. Prohibició d'explotació indirecta de la invenció.
- Article 61. Límits generals i esgotament del dret de patent.
- Article 62. Excepcions del ramader i de l'agricultor.
- Article 63. Drets derivats de la utilització anterior.
- Article 64. Falta de cobertura davant de patents anteriors.
- Article 65. Patents dependents.
- Article 66. Limitacions legals.
- Article 67. Protecció provisional.
- Article 68. Abast de la protecció.
- Article 69. Abast de la protecció en les patents de procediment.

Títol VII. Accions per violació del dret de patent.

- Article 70. Defensa del dret.
- Article 71. Accions civils.
- Article 72. Pressupostos de la indemnització de danys i perjudicis.
- Article 73. Exhibició de documents per al càlcul de la indemnització.
- Article 74. Càlcul dels danys i perjudicis i indemnitzacions coercitives.
- Article 75. Incidència dels beneficis comercials.
- Article 76. Indemnització per desprestigi.
- Article 77. Deducció de les indemnitzacions ja percebudes.
- Article 78. Prescripció d'accions i límit a l'exercici de les accions.

Títol VIII. La sol·licitud de patent i la patent com a objectes del dret de propietat.

Capítol I. Inscripció registral, cotitularitat i expropiació.

- Article 79. Inscripció en el Registre de Patents.
- Article 80. Cotitularitat.
- Article 81. Expropiació.

Capítol II. Transferències, llicències i gravàmens.

- Article 82. Principis generals.
- Article 83. Llicències contractuals.
- Article 84. Coneixements tècnics.
- Article 85. Responsabilitat del transmissor i del llicenciador.
- Article 86. Responsabilitat davant de tercers.

Capítol III. Llicències de ple dret.

- Article 87. Llicències de ple dret.
- Article 88. Oferiment de llicències de ple dret.
- Article 89. Obtenció de llicències de ple dret.

Títol IX. Obligació d'explotar i llicències obligatòries.

Capítol I. Obligació d'explotar la invenció i requisits per a la concessió de llicències obligatòries.

- Article 90. Obligació d'explotar.
- Article 91. Supòsits de concessió de llicències obligatòries.
- Article 92. Llicències obligatòries per falta o insuficiència d'explotació.
- Article 93. Llicències obligatòries per dependència.
- Article 94. Llicències obligatòries per a posar remei a pràctiques anticompetitives.
- Article 95. Llicències obligatòries per motius d'interés públic.
- Article 96. Llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a països amb problemes de salut pública.

Capítol II. Procediment de concessió de les llicències obligatòries.

- Article 97. Justificació prèvia del sol·licitant de la llicència.
- Article 98. Sol·licitud de la llicència.
- Article 99. Tramitació i resolució.

Capítol III. Règim de les llicències obligatòries.

- Article 100. Característiques de les llicències obligatòries.
- Article 101. Cessió, modificació i cancel·lació de les llicències obligatòries.

Títol X. Nul·litat, revocació i caducitat de la patent.

Capítol I. Nul·litat.

Article 102. Causes de nul·litat.

Article 103. Exercici de l'acció de nul·litat.

Article 104. Efectes de la declaració de nul·litat.

Capítol II. Revocació o limitació a instància del titular de la patent.

Article 105. Petició de revocació o de limitació.

Article 106. Procediment.

Article 107. Efectes de la revocació o de la limitació.

Capítol III. Caducitat.

Article 108. Causes de caducitat.

Article 109. Caducitat per falta de pagament en temps oportú d'una anualitat.

Article 110. Renúncia.

Títol XI. Patents d'interés per a la defensa nacional.

Article 111. Subjecció al règim de secret.

Article 112. Tramitació.

Article 113. Manteniment del règim de secret.

Article 114. Anualitats i compensació.

Article 115. Sol·licituds en l'estranger.

Títol XII. Jurisdicció i normes processals.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 116. Jurisdicció.

Article 117. Legitimació per a l'exercici d'accions.

Article 118. Competència.

Article 119. Terminis en litigis en matèria de patents.

Article 120. Nul·litat de la patent de l'actor.

Article 121. Acció negatòria.

Article 122. Tractament de la informació confidencial.

Capítol II. Diligències de comprovació de fets.

Article 123. Petició de les diligències.

Article 124. Pràctica de les diligències.

Article 125. Certificacions i còpies de les diligències.

Article 126. Compensació de la part afectada.

Capítol III. Mesures cautelars.

Article 127. Petició de mesures cautelars.

Article 128. Possibles mesures cautelars.

Article 129. Fiances.

Article 130. Mesures cautelars en cas d'apel·lació.

Article 131. Alçament de les mesures cautelars.

Article 132. Escrits preventius.

Capítol IV. Solució extrajudicial de controvèrsies.

Article 133. Conciliació en matèria d'invencions d'empleats.

Article 134. Comissió de conciliació.

Article 135. Proposta d'acord i conformitat.

Article 136. Arbitratge i mediació.

Títol XIII. Models d'utilitat.

Capítol I. Objecte i requisits de protecció.

Article 137. Invencions que poden ser protegides com a models d'utilitat.

Article 138. Dret a la protecció.

Article 139. Estat de la tècnica.

Article 140. Activitat inventiva.

Capítol II. Sol·licitud i procediment de concessió.

Article 141. Presentació i contingut de la sol·licitud.

Article 142. Assignació de data de presentació i examen d'ofici.

Article 143. Publicació de la sol·licitud.

Article 144. Oposicions a la sol·licitud.

Article 145. Procediment i resolució.

Article 146. Recursos.

Article 147. Publicació de les modificacions.

Capítol III. Efectes de la concessió.

Article 148. Contingut del dret i exercici d'accions.

Article 149. Nul·litat.

Article 150. Aplicació de les disposicions sobre patents.

Títol XIV. Aplicació dels convenis internacionals.

Capítol I. Presentació i efectes de les sol·licituds de patent europea i de les patents europees a Espanya.

Article 151. Àmbit d'aplicació.

Article 152. Presentació de sol·licituds de patent europea.

Article 153. Valor de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.

Article 154. Drets conferits per la sol·licitud de patent europea publicada.

Article 155. Traducció i publicació de la patent europea.

Article 156. Registre de Patents Europees.

Article 157. Text fefaent de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.

Article 158. Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de patent nacional.

Article 159. Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de model d'utilitat.

Article 160. Prohibició de doble protecció.

Article 161. Anualitats.

Capítol II. Aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents.

Secció 1a. Àmbit d'aplicació i sol·licituds internacionals depositades a Espanya.

Article 162. Àmbit d'aplicació.

Article 163. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina receptora.

Article 164. Conversió de sol·licituds internacionals.

Article 165. Reivindicació de prioritat de depòsit anterior a Espanya.

Article 166. Pròrroga dels terminis per al pagament de taxes.

Secció 2a. Sol·licituds internacionals que designen o elegisquen Espanya.

Article 167. Actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina designada o elegida.

Article 168. Data de presentació i efectes de la sol·licitud internacional.

Article 169. Tramitació de la sol·licitud internacional.

Article 170. Publicació de la sol·licitud internacional.

Article 171. Revisió per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 172. Efectes d'una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud internacional.

Article 173. Efectes de la concessió d'una patent basada en una sol·licitud internacional sobre una patent basada en una sol·licitud nacional.

Article 174. L'Oficina Espanyola com a administració de cerca i examen preliminar internacional.

Títol XV. Representació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 175. Capacitat i representació.

Article 176. Agents de la propietat industrial.

Article 177. Accés a la professió d'agent de la propietat industrial.

Article 178. Incompatibilitats.

Article 179. Exercici de l'activitat professional i Registre Especial d'Agents i de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 180. Cessament de l'habilitació per a l'exercici de l'activitat de representació professional.

Article 181. Llibertat comunitària de prestació de serveis i obligacions d'informació.

Títol XVI. Taxes i anualitats.

Article 182. Taxes.

Article 183. Reembossament de les taxes.

Article 184. Anualitats i taxa de manteniment.

Article 185. Recàrrecs.

Article 186. Reducció de taxes.

Disposició addicional primera. Règim legal dels procediments.

Disposició addicional segona. Terminis màxims de resolució dels procediments de propietat industrial.

Disposició addicional tercera. Tramitació preferent de sol·licituds.

Disposició addicional quarta. Taxes per l'actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el marc del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT).

Disposició addicional cinquena. Publicitat de sol·licituds i resolucions i consulta pública d'expedients.

Disposició addicional sisena. Programes de concessió accelerada.

Disposició addicional setena. Coordinació amb els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Disposició addicional huitena. Comunicacions telemàtiques amb jutjats i tribunals.

Disposició addicional novena. Exercici d'accions basades en títols la concessió dels quals no és ferma en via administrativa.

Disposició addicional deu. Aplicació del règim de taxes per a l'obtenció i per al manteniment dels títols que preveu aquesta llei.

Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments.

Disposició transitòria segona. Normativa aplicable als títols de protecció de les invencions concedits d'acord amb la legislació anterior.

Disposició transitòria tercera. Taxes i anualitats.

Disposició transitòria quarta. Divulgacions innòcues.

Disposició transitòria cinquena. Aplicació del règim sobre explotació i cessió d'invencions realitzades pels ens públics d'investigació.

Disposició transitòria sisena. Accions judicials.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Disposició final primera. Modificació de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de possessió.

Disposició final segona. Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial.

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'Acció i del Servei Exterior de l'Estat.

Disposició final sisena. Títol competencial.

Disposició final setena. Desplegament de la llei.

Disposició final huitena. Clàusula reservativa.

Disposició final novena. Entrada en vigor.

Annex.

PREÀMBUL

I

La Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, va suposar al seu dia la reforma completa del nostre sistema de patents en el context de l'ingrés d'Espanya en la Comunitat Econòmica Europea (CEE), la negociació del qual va incloure un capítol sobre la matèria, i l'adhesió al Conveni sobre concessió de la patent europea, fet a Munic el 5 d'octubre de 1973, que van tindre lloc aquell any de 1986.

La solidesa i la flexibilitat de la Llei de Patents ha permés, al llarg de les seues tres dècades de vigència, combinar l'estabilitat del seu marc regulador amb els canvis necessaris per a acomodar-lo puntualment a l'evolució comunitària i internacional d'aquest sector de l'ordenament, sense que fóra necessària una nova llei i només amb reformes parcials del seu articulat.

Exemples d'aquesta evolució adaptativa van ser la Llei 10/2002, de 29 d'abril, per la qual es modifica la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, per a la incorporació al dret espanyol de la Directiva 98/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol, relativa a la protecció jurídica de les invencions biotecnològiques, i la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s'amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s'estableixen normes processals per a facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris, a més de moltes altres modificacions menors, que van afectar tant la llei com el seu posterior desplegament reglamentari.

No obstant això, des de l'experiència acumulada aplicant la legislació vigent a una realitat que ha canviat substancialment des de 1986, es fa necessària una actualització general de la normativa, per a la qual en aquesta ocasió, atés el nombre de preceptes afectats i la naturalesa dels canvis, no basta amb una simple reforma parcial com les realitzades fins ara.

En l'àmbit internacional diversos factors han contribuït al canvi. Un d'aquests és el desplaçament des dels procediments de concessió nacionals als internacionals i el creixement, en nombre i en proporció, de les patents tramitades a través d'aquests últims. En 1986 totes les patents es concedien per via nacional. Hui més del 90 per cent de les patents amb efectes a Espanya són concedides per l'Oficina Europea de Patents (OEP), i el nostre país pot ser designat o elegit en les sol·licituds internacionals en virtut del Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 (més conegut

pel seu acrònim anglés PCT), i a més l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és administració de cerca i examen preliminar internacionals en el marc d'aquest tractat.

Un altre factor de canvi, associat al decisiu paper de la innovació com a suport del comerç internacional en una economia cada vegada més globalitzada, va ser la integració de la propietat industrial, a través de l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC), en el marc de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç (OMC), fet a Marràqueix el 15 d'abril de 1994, al qual es va adherir Espanya l'1 de gener de 1995.

També cal tindre en compte el desplegament posterior del dret de patents de la Unió Europea, materialitzat fins al moment en l'esmentada Directiva relativa a la protecció de les invencions biotecnològiques, i en la creació dels certificats complementaris de protecció per als medicaments i per als productes fitosanitaris (CCP). A aquest entramat normatiu cal afegir el Tractat sobre el dret de patents, fet a Ginebra l'1 de juny de 2000 (conegut també pel seu acrònim en anglés, PLT), ratificat per Espanya en 2013, que té per objecte facilitar la tramitació i evitar la pèrdua involuntària de drets per motius formals.

La reforma que ara s'aborda pretén, en aquest nou context, adequar el marc legal a les necessitats actuals i facilitar l'obtenció ràpida de títols sòlids per als innovadors espanyols, principals usuaris del sistema, ja que les patents concedides per via nacional són d'origen espanyol en més d'un 95 per cent. En els models d'utilitat el percentatge és semblant.

Per això un dels motius d'aquesta actualització, en línia amb els objectius proposats en la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, és el de simplificar i agilitzar la protecció de la innovació per mitjà de patents i reforçar la seguretat jurídica, establint com a únic sistema per a la concessió de patents el d'examen previ de novetat i activitat inventiva, la implantació gradual del qual era l'inicialment previst en la Llei de Patents de 1986. S'elimina, per tant, l'actual sistema opcional o «a la carta», introduït en la reforma duta a terme pel Reial Decret Llei 8/1998, de 31 de juliol, de mesures urgents en matèria de propietat industrial.

La figura del model d'utilitat es modifica també en aspectes substancials, com són la determinació de l'estat de la tècnica rellevant, el tipus d'invencions que poden ser protegides sota aquesta modalitat i les condicions per a exercitar les accions en defensa del dret derivat d'aquest títol de protecció.

Quant als certificats d'addició, que es podien sol·licitar durant tota la vida legal de la patent, a penes troben hui reflex en el dret comparat europeu. Excepte alguna excepció aïllada, als països del nostre entorn no es considera ja necessari regular uns títols accessoris que es puguen sol·licitar durant tota la vida legal de la patent i no requereixen activitat inventiva davant de l'objecte de la patent principal, fonamentalment perquè aquest tipus de millores queden dins de l'àmbit de protecció dels mitjans equivalents de la invenció matriu.

A més, la regulació de la prioritat interna permet durant un termini la presentació millorada de sol·licituds posteriors i fa superflu el manteniment d'una figura, fora d'això, marginal, que ha sigut escassament utilitzada pels titulars de les patents en vigor. Per aquestes raons s'eliminen de la regulació, continguda en el títol X de la Llei anterior.

També s'actualitzen disposicions referides a les denominades en la Llei de Patents de 1986 «invencions laborals» i se n'inclouen d'altres sobre els CCP, les llicències obligatòries, els procediments de nul·litat, limitació i caducitat, l'accés a la representació professional i el seu exercici en el marc de la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior. Així mateix, es refonen en la llei, com és usual en el dret comparat, les normes bàsiques per a aplicar les vies europea i internacional de protecció de les invencions, incloses en sengles reglaments després de la Llei de 1986. A tots aquests aspectes s'al·ludirà en paràgrafs posteriors d'aquesta introducció, l'ordre expositiu de la qual segueix la sistemàtica de la llei.

Finalment, per a aconseguir la simplificació i la claredat normativa era necessari actualitzar preceptes que remetien a disposicions ja derogades, eliminar-ne d'altres que

han deixat de tindre sentit perquè han desaparegut les circumstàncies que els van justificar al seu dia, descarregar la llei de normes que es poden dur al reglament, dotant el conjunt de més flexibilitat adaptativa, així com ajustar el nou text als criteris actuals que imposen la retolació de l'articulat.

És obvi que aquesta revisió general no es pot abordar des d'una simple reforma parcial que s'afegisca a les anteriors. Fa falta un nou text legal que, mantenint en l'essencial l'estructura de l'anterior marc regulador, incorpore aquestes modificacions d'acord amb les directrius actuals de tècnica normativa, per a més claredat i coherència sistemàtica del conjunt de la regulació.

II

En les disposicions preliminars del títol I s'estableix la unitat de registre en relació amb el principi d'unitat de mercat i la cobertura nacional dels títols, entre els quals s'inclouen els certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, i s'amplia la legitimació per a sol·licitar-los seguint el criteri obert per als títols comunitaris pels seus respectius reglaments de creació, que la reconeixen a les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats de dret públic.

El títol II, sobre patentabilitat, incorpora les modificacions adoptades per a les patents europees després de l'Acta de revisió del Conveni sobre concessió de la patent europea (CPE), feta a Munic el 29 de novembre de 2000, fent explícita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per a usar-les com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques. Quant als mètodes de tractament quirúrgic, terapèutic i de diagnòstic, seguiran exclosos de la protecció per patent en els mateixos supòsits en què ho estaven abans, però sense necessitat de recórrer a la ficció de la seua falta d'aplicació industrial.

Per a més claredat, en la delimitació de l'estat de la tècnica es fa menció expressa, entre les interferències, de les sol·licituds anteriors de patent europea que designen Espanya i hagen sigut publicades en espanyol i les internacionals PCT que entren en fase nacional a Espanya, que tampoc es mencionaven explícitament en la llei anterior, perquè, quan aquesta es va promulgar, Espanya encara no era part d'aquests convenis.

També se suprimeix el termini de gràcia per a divulgacions causades pel sol·licitant o el seu causant que no impliquen explotació o un oferiment comercial de l'invent. Aquesta excepció no existeix en el dret comparat europeu i pot perjudicar la novetat de la invenció si es vol estendre la seua protecció a països que no reconeixen aquest termini de gràcia.

III

El títol III, sobre dret a la patent i designació de l'inventor, es manté inalterat en l'essencial. Tampoc varia la regulació en el títol IV de les invencions realitzades en el marc d'una relació d'ocupació o de serveis quant a l'atribució de la seua titularitat. No obstant això, es precisen les condicions per a l'exercici dels drets que la llei reconeix a cada una de les parts en la relació d'ocupació o de serveis, per a buscar un equilibri més gran entre el deure d'informació de l'empleat i el de resposta i execució del compromís assumit per l'empresari o ocupador.

També se substitueix la presumpció *iuris et de iure*, que permetia a l'empresari reclamar la titularitat de les invencions la patent de les quals se sol·licitara durant l'any següent a l'extinció de la relació d'ocupació, per una altra, que admet prova en contra, que aquestes invencions van ser realitzades durant la vigència d'aquesta relació.

Pel que fa a les invencions realitzades pel personal investigador al servei de les universitats públiques, els organismes públics d'investigació i els organismes d'investigació d'altres administracions públiques, s'ha procurat adaptar la Llei de Patents a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació —que va modificar la mateixa Llei de Patents en la disposició final segona—, i a la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. És aquesta una matèria sobre la qual inevitablement hi haurà una certa

dispersió normativa, atesa la remissió de la mateixa Llei de Patents als òrgans de govern de les universitats i a la potestat reglamentària del Govern o de les comunitats autònomes.

IV

El títol V és un dels eixos de la reforma i inclou la sol·licitud de patent i els procediments de concessió, oposició i recursos, les normes d'aplicació dels reglaments comunitaris sobre certificats complementaris i les disposicions generals comunes a tots aquests.

La llei simplifica al màxim els requisits per a obtindre data de presentació, harmonitzats pel Tractat sobre el dret de patents (PTL) i que ja s'apliquen en els procediments internacionals anteriorment esmentats.

Entre els requisits de la sol·licitud s'inclou l'obligació d'informar sobre l'origen geogràfic o la font de procedència de la matèria biològica a què la invenció es referisca, encara que aquesta informació no prejutge la validesa de la patent.

Una altra novetat és el reconeixement de la prioritat interna, per a no discriminar els qui presenten la seua primera sol·licitud a Espanya i permetre'ls la presentació millorada o corregida de sol·licituds posteriors, beneficiant-se dels efectes de la prioritat per als elements comuns a les dos sol·licituds.

En el sistema de concessió, la llei s'aparta del règim opcional introduït en la reforma duta a terme pel Reial Decret Llei 8/1998, de 31 de juliol, i torna a l'examen previ o substantiu de novetat i activitat inventiva com a únic sistema de concessió de patents, la implantació gradual del qual, com ja s'ha dit, era l'inicialment previst en la Llei de 1986.

El model de procediment «a la carta», més basat en les preferències dels usuaris que en l'incentiu de la innovació, acaba de vegades traslladant als competidors el cost i la càrrega d'anul·lar patents que mai van haver de ser concedides, i propicia falsejaments de la competència basats en títols la presumpció de validesa dels quals només pot ser destruïda en via judicial.

El sistema opcional és, així mateix, incongruent amb l'estatus de l'OEPM com a administració d'examen internacional en el marc del PCT, dotada de la capacitat necessària –en personal i especialització– requerida per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) per a assumir aquestes funcions, i suposa una incorrecta assignació de recursos públics dedicats a la protecció legal de la innovació a Espanya, ja que l'OEPM ha de dedicar part d'aquests mitjans a tramitar sol·licituds que posteriorment són abandonades després d'un urgent examen tècnic i de formalitats, o que han de ser concedides, en tot cas, amb independència dels resultats de la cerca de l'estat de la tècnica.

Res no justifica, en efecte, la concessió d'una patent quan l'informe sobre l'estat de la tècnica revela que la invenció objecte de la patent no és tal perquè no té novetat o activitat inventiva.

Dins del model de concessió amb examen previ generalitzat que ara s'adopta, també s'introdueixen modificacions en el procediment buscant un model més integrat l'objectiu del qual és passar directament a la fase de cerca per a totes les sol·licituds, com ocorre en els procediments internacionals, de manera que la seua iniciació no estiga subjecta a altres condicions que les que són imprescindibles per a la realització de la cerca mateixa.

Se substitueix així el procediment anterior per un altre que integra la cerca en l'examen tècnic, i les conclusions del qual es plasmaran en l'opinió escrita. Aquesta serà ja una primera comunicació de l'examinador, a les observacions i objeccions del qual, si n'hi ha, podrà contestar l'interessat si demana l'examen substantiu, en el cas que decidisca continuar la tramitació, i la sol·licitud es modificarà, si cal, en la mesura necessària per a ajustar-se a les exigències legals.

Avançant la cerca s'accelera el procediment en l'aspecte essencial per a l'interessat, que és el de facilitar-li l'accés puntual a la informació rellevant per a decidir mantindre la seua sol·licitud i, si és el cas, patentar a l'estranger en el termini de prioritat. Aquesta és la raó del pagament inicial de la taxa de cerca, com ocorre també en el cas de les patents europees i en el procediment internacional PCT.

Per la seua banda, l'examen substantiu tindrà per objecte la comprovació que tant la sol·licitud de patent com la invenció que constitueix el seu objecte compleixen tots els requisits, formals, tècnics i de patentabilitat, establits en la llei.

Per a accelerar el procediment se substitueixen les oposicions prèvies per un sistema d'oposició postconcessió, que és el generalitzat en el dret comparat, encara que es mantenen les observacions de tercers, que, sense ser part en el procediment, es podran presentar una vegada publicada la sol·licitud i referir-se a qualsevol aspecte relacionat amb la patentabilitat de la invenció. El sistema d'oposició diferida obliga a modificar en conseqüència el règim de recursos administratius contra la concessió de la patent, els quals es podran interposar per qui haja sigut part en el procediment d'oposició i es dirigiran contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada.

El capítol IV, sobre CCP, es limita a regular algunes qüestions la comprovació de les quals la normativa comunitària deixa al dret intern i el règim de taxes. La resta de la regulació es troba ja en la normativa comunitària que és directament aplicable a aquest tipus de títols.

Finalment, s'harmonitzen les regles generals sobre el procediment i la informació dels tercers amb les establides en matèries comunes per a les altres modalitats de propietat industrial. Entre les novetats que es poden destacar hi ha la possibilitat d'invocar el restabliment de drets per al termini de prioritat, en línia amb el que s'estableix en els procediments internacionals i el PLT, les normes relatives a la modificació de la sol·licitud i les reivindicacions en els diversos procediments i l'obligació d'especificar per escrit les diferències entre el text anterior i el nou joc de reivindicacions que el modifica.

V

Els títols VI i VII ja han sigut actualitzats en reformes anteriors i a penes experimenten canvis. El primer, en què es regulen l'abast i els límits del dret de patent, va ser modificat per la ja esmentada Llei 10/2002, de 29 d'abril, i per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, mencionant expressament entre els límits al dret de patent els estudis i els assajos realitzats per a l'autorització de medicaments, incloses la preparació, l'obtenció i la utilització del principi actiu per a aquests fins.

No obstant això, en la nova llei se separen com a supòsits diferents l'excepció d'ús experimental i la denominada «clàusula Bolar», que tenen un origen i una finalitat diferents, com ha sigut reconegut per la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Altres modificacions menors consisteixen a fer explícita la referència als mitjans equivalents per a determinar l'extensió de la protecció, a eliminar algunes normes que han quedat obsoletes per la desaparició dels supòsits que les justificaven i a matisar l'abast de l'esgotament com a límit general de l'exercici del dret.

Les accions de defensa del titular de la patent, a què es refereix el títol VII, també van ser actualitzades en la Llei 19/2006, de 5 de juny, mencionada a l'inici d'aquesta exposició, que va incloure normes referides a les mesures provisionals i cautelars, la responsabilitat dels intermediaris i la fixació d'indemnitzacions. No obstant això, es millora en alguns aspectes l'adequació a la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual, amb l'establiment, per a fixar els danys i els perjudicis, d'un cànon mínim i no d'un cànon màxim com ocorria fins ara.

La llei també afig les indemnitzacions coercitives per a garantir el cessament de l'activitat infractora, i remet tot allò que es relaciona amb el càlcul i la liquidació de la indemnització a la fase d'execució de la resolució sobre el fons que haja apreciat l'existència d'infracció, atés que en el moment de la interposició de la demanda l'actor pot no tindre la informació necessària per a concretar la seua pretensió indemnitzatòria. D'altra banda, el considerable esforç probatori i al·legatori que requereix, tant de l'actor com del demandat, la quantificació dels danys i perjudicis, suposa per al procés una complexitat i un sobrecoast afegits que no es justifica si finalment la sentència resulta absoluta.

VI

El títol VIII, sobre la sol·licitud de patent i la patent com a objectes del dret de propietat, s'inicia amb els principis generals de dret registral, com són el de publicitat, la qualificació registral basada en la legalitat i l'efecte de tancament registral que és propi del principi de prioritat.

A part d'això, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l'adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, va suprimir l'exigència de document públic en la formalització de transferències i llicències, remetent al reglament les condicions de forma i documentació.

A l'obligació d'explotar la invenció i al règim de llicències obligatòries es dedica el títol IX.

En aquesta matèria, les adaptacions en lleis posteriors, com la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, van consistir en reformes «de mínims» que es van limitar a suprimir o modificar algunes disposicions manifestament incompatibles amb l'ADPIC, però que van deixar intacta la resta de la regulació, que es basava en un pressupost que va deixar d'existir una vegada que l'esmentat acord va produir efectes a Espanya.

En efecte, quan es va redactar la Llei de Patents de 1986 l'obligació d'explotar l'objecte de la patent exigia la seua fabricació o execució en territori nacional. Després de l'aplicació de l'ADPIC a Espanya, n'hi ha prou amb tindre abastit el mercat intern mitjançant importacions des de qualsevol país membre de l'OMC. Un canvi tan radical va deixar inoperant bona part de la regulació anterior, ja que amb aquesta es pretenia evitar que les importacions substituïren la fabricació en el país i això va ser justament el que es va legalitzar després. Les conseqüències d'aquest model liberalitzador sobre els drets de propietat intel·lectual com a suport del comerç internacional són un bon exemple del que després s'ha denominat globalització.

Hui els supòsits de falta o insuficiència d'explotació es limiten bàsicament a desabastiments o a altres abusos derivats de pràctiques anticompetitives o posicions de domini, que es poden abordar des del dret de la competència o per mitjà de la intervenció directa del Govern per motius d'interés públic. Aquestes possibilitats d'actuació ja estaven previstes en la Llei de Patents de 1986 i es mantenen amb algunes variants en l'actual.

La nova llei, en conseqüència, reordena i simplifica la regulació de les llicències obligatòries, eliminant nombrosos articles associats al concepte d'explotació anterior a l'ADPIC. S'hi inclouen no obstant això dos nous supòsits de llicències obligatòries, que són la necessitat de posar terme a pràctiques que una decisió administrativa ferma d'abast nacional o comunitari, o una sentència, hagen declarat contràries a la legislació de defensa de la competència, i les llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública previstes en el Reglament (CE) núm. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, que les regula.

La possibilitat d'interrompre l'explotació es limita a un any en compte dels tres anteriors, termini que resultava injustificadament llarg quan l'explotació es desvinculava de la fabricació al país. Per les mateixes raons se suprimeix el sotmetiment condicional al règim de llicències obligatòries.

D'altra banda, l'intent previ de llicència contractual no es limita al cas de la dependència i ara es preveu amb caràcter general, tret per als supòsits exceptuats en el mencionat ADPIC. També s'estableix expressament que la prova que la invenció està sent explotada correspon al titular de la patent.

La tramitació i la resolució se simplifica, i es regula un procediment amb presentació de proves i al·legacions per les parts, trasllat, contestació i possibilitat de mediació, o, a falta d'això, d'una comissió d'experts —un per cada una de les parts i un tercer nomenat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques—, per a determinar les condicions de la llicència. La llicència obligatòria s'estendrà als CCP que, quan es concedisca la llicència o posteriorment, recaiguen sobre l'objecte de la patent de base inclòs en aquella.

VII

Les normes relatives a nul·litat i caducitat de les patents contingudes en el títol X experimenten algunes modificacions derivades de la seua adaptació a normes posteriors a què s'al·ludeix a continuació.

En el procés de nul·litat se suprimeix la prohibició d'anul·lar parcialment una reivindicació, i es preveu que el titular de la patent pugua limitar-la modificant les reivindicacions, de manera que la patent així limitada servisca de base al procés, com ja ocorre amb les patents europees, i s'estenen els efectes de la nul·litat als CCP en la mesura que afecte el dret sobre el producte protegit per la patent de base que va fonamentar la concessió d'aquells.

El capítol II d'aquest mateix títol X regula un procediment de revocació o limitació a instància del titular de la patent davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que es pot iniciar en qualsevol moment durant la vida legal de la patent, i els efectes del qual són retroactius, com ocorre amb la nul·litat total o parcial.

La rehabilitació de les patents caducades en cas de força major se substitueix per la possibilitat més àmplia i menys rígida del restabliment de drets, que s'aplicaria al mateix supòsit, i en conseqüència desapareix com a figura autònoma. En tot cas, la caducitat per falta de pagament d'una anualitat no es produirà abans que transcorreguen els períodes de demora previstos en la llei, i el pagament també podran realitzar-lo els titulars de drets inscrits sobre la patent que puguen ser afectats per la seua caducitat.

Respecte de les sol·licituds i patents d'interés per a la defensa nacional subjectes al règim secret, el règim de les quals es preveu en el títol XI, s'introdueixen alguns canvis a fi de permetre la continuïtat de la seua tramitació mentre aquest règim es mantinga, i de concretar les condicions que permeten presentar primeres sol·licituds a l'estranger amb l'autorització prèvia de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, o d'acord amb el que prevegen convenis internacionals en matèria de defensa subscrits per Espanya.

VIII

Les normes sobre jurisdicció i les normes processals ja s'han actualitzat amb les reformes de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil; la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, i la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s'amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s'estableixen normes processals per a facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris.

En el capítol I del títol XII es reconeix la legitimació per a l'exercici de les accions als titulars dels drets inscrits i als qui acrediten haver sol·licitat degudament la inscripció de l'acte o negoci jurídic del qual derive el dret que es pretén fer valdre, sempre que la inscripció arribe a ser concedida.

Quant a la jurisdicció, desapareixen les referències al jutge de primera instància i, en el seu lloc, s'atribueix la competència territorial al jutge mercantil corresponent, de conformitat amb l'article 86.ter.2.a de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. A més, la llei tracta de conjugar la proximitat i la descentralització de la justícia amb l'aprofundiment en el model d'especialització judicial en matèria de patents, i consolida aquest model per mitjà d'una concentració dels assumptes que atribueix la competència objectiva al jutge mercantil de la ciutat seu del Tribunal Superior de Justícia a què el Consell General del Poder Judicial haja acordat atribuir en exclusiva el coneixement dels assumptes de patents, mantenint els mateixos criteris de competència territorial.

D'altra banda s'acomoden els terminis processals a la complexitat pròpia dels litigis sobre patents, atesa l'extraordinària importància dels dictàmens de pèrits en litigis sobre patents i la necessitat de disposar dels dictàmens tempestivament com a garantia del dret de defensa, i s'amplien els terminis per a contestar demandes i reconvençions en l'article 119.

Pel que fa a la nul·litat del títol plantejada, com a excepció es permet que el titular de la patent sol·licite el seu tractament com a reconvençió o limite les seues reivindicacions, amb caràcter principal o subsidiari, sempre en un tràmit escrit i amb prou de temps perquè

el sol·licitant de la nul·litat modifique o mantinga les seues pretensions a la vista de la limitació proposada.

També es preveu que quan per circumstàncies sobrevingudes la patent siga modificada fora del procés, per exemple en un tràmit d'oposicions davant de l'Oficina Europea de Patents, el seu titular puga sol·licitar que la patent així modificada servisca de base al procés i és done tràmit d'al·legacions a la contrapart.

Els capítols II i III sobre diligències de comprovació de fets i mesures cautelars inclouen algunes modificacions encaminades a concretar-ne l'abast i a permetre que, quan siga necessari demanar informació sensible, s'adopten les mesures necessàries per a compatibilitzar els interessos del demandat a preservar la confidencialitat de la informació i el dret a la tutela judicial efectiva de la part processal que la requerisca.

També s'inclou de forma clara i inequívoca la necessitat que les diligències de comprovació de fets es practiquen sense que hi haja notificació prèvia a qui haja de suportar-les per a no frustrar el seu bon fi.

Respecte de les mesures cautelars, fa falta la regulació de la caució substitutòria, l'import de la qual serà fixat per l'òrgan jurisdiccional durant la tramitació de les mesures i amb audiència de les parts, de manera que la fiança es puga concretar en el mateix tràmit sense que siga necessari obrir-ne un altre d'al·legacions i proves sobre la dita caució. També es fixa un termini perquè el demandat, una vegada alçades les mesures, concrete, si és procedent, la seua pretensió indemnitzatòria, i es preveu que si la fiança no arriba a cobrir tots els danys causats no s'haja d'acudir a un altre procediment per a l'execució d'una resolució ferma que ja va determinar els perjudicis, i es puga seguir la via de constrenyiment contra el responsable.

Finalment, s'introdueixen els escrits preventius com a instrument processal per a defendre's de la possibilitat de mesures cautelars inaudita part per qui ha sigut requerit o tem ser-ne subjecte passiu, de manera que puga comparèixer davant de l'òrgan jurisdiccional competent i justificar preventivament la seua posició.

El capítol IV d'aquest títol XII s'ocupa de la conciliació en matèria d'invençions d'empleats i de l'arbitratge i la mediació com a mecanismes per a la solució extrajudicial de controvèrsies.

Quant a la primera, es revisen les normes de la Llei de Patents de 1986 referides a la conciliació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en cas de litigi, que passa a ser voluntària, i sobre la composició de la comissió encarregada d'aplicar-la, la paritat de la qual es posava en dubte quan, com era freqüent, l'empleat, en plantejar la reclamació, havia deixat de pertànyer a la plantilla de l'empresa. També es regula de forma més completa la proposta d'acord i els efectes de la seua certificació per la direcció de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques si hi ha conformitat, l'execució de la qual es durà a terme d'acord amb el que estableix la Llei d'Enjudiciament Civil per a l'execució de sentències i convenis aprovats judicialment.

Aquest tipus de conciliació es manté com una opció més que s'afegeix a les ja existents de mediació i d'arbitratge reconegudes en l'article 136 d'aquesta llei i en l'aplicació de les quals es preveu la futura participació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, pel fet que s'inclouen entre els seus fins i funcions els de possible institució mediatadora i arbitral d'acord amb la disposició final segona.

IX

Per als models d'utilitat, l'element comú en el dret comparat és, paradoxalment, la disparitat. Com que és un títol la configuració legal del qual no està subjecta a criteris d'harmonització internacionals, aquesta disparitat afecta no sols els procediments, sinó la concepció mateixa del títol i inclús la seua mateixa existència, ja que aquesta modalitat no es reconeix en tots els països.

A Espanya, els models d'utilitat han sigut un títol de protecció ben adaptat a les necessitats de les nostres empreses, com ho demostra el nombre de sol·licituds i el percentatge de les presentades que tenen origen nacional, que arriba al 95 per cent. Per això, en la seua regulació, continguda en el títol XIII, es manté el plantejament actual basat

en el model *sui generis* i no en el de «patent simplificada», però amb alguns canvis tendents a adaptar aquesta modalitat a les necessitats actuals i agilitzar-ne la tramitació.

La primera novetat important és l'equiparació de l'estat de la tècnica rellevant amb l'exigut per a les patents, fet que evita la incertesa que comporta el concepte de divulgació i elimina el concepte de novetat relativa, que té poc sentit en el món actual, molt diferent del de 1986, en què no hi havia les possibilitats d'accés generalitzat a tot tipus d'informació i fons documentals per mitjà de les noves tecnologies. En aquest punt, la diferència essencial amb les patents continua sent l'exigència per als models d'un nivell d'activitat inventiva inferior al de les patents.

També s'amplia l'àrea del que es pot protegir com a model d'utilitat, fins ara pràcticament restringit al camp de la mecànica, excloent-ne tan sols, a més dels procediments i invencions que tenen com a objecte matèria biològica, que també ho estaven, les substàncies i composicions farmacèutiques, considerant com a tals les destinades a ser usades com a medicament en la medicina humana o veterinària. L'exclusió es manté per a aquests sectors a causa de les seues característiques especials, però no per a la resta dels productes químics, substàncies o composicions, que es podran acollir a aquesta modalitat de protecció.

Quant al procediment de concessió, les oposicions de tercers continuen sent prèvies i no posteriors a la concessió, atés que no hi haurà examen substantiu com en les patents i que, a diferència del disseny industrial, amb el model d'utilitat es protegeixen regles tècniques l'exclusiva de les quals genera una projecció monopolística que no hi ha en el disseny. Per la mateixa raó, es condiciona l'exercici de les accions de defensa del dret a l'obtenció d'un informe sobre l'estat de la tècnica referit a l'objecte del títol en què es fon l'acció, i se suspén la tramitació de la demanda, a instància del demandat, fins que el demandant aporte aquest informe a les actuacions.

X

S'introdueix un nou títol XIV, relatiu a l'aplicació a Espanya del Conveni sobre concessió de patents europees (CPE), fet a Munic el 5 d'octubre de 1973, i el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT), fet a Washington el 19 de juny de 1970, que, com és habitual en el dret comparat, integra en la llei les normes d'aplicació de la via europea i la via internacional per a la protecció de les invencions a Espanya, refonent i sintetitzant les principals disposicions ja incloses en sengles reglaments aprovats després de l'entrada en vigor de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, quan Espanya es va adherir als dits convenis internacionals.

Les normes sobre representació, agents i mandatariis, de les quals s'ocupa el títol XV, ja van ser revisades pel Reial Decret Llei 8/1998, de 31 de juliol, de mesures urgents en matèria de propietat industrial, i posteriorment per la disposició addicional tercera de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

Les modificacions que ara s'incorporen, referides als agents de la propietat industrial, s'adapten a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, regulant les normes bàsiques d'accés i exercici de la representació professional en el marc de la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, sobre el reconeixement de qualificacions professionals, i al Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, que la transposa.

Es manté l'examen d'aptitud per a l'accés a una professió regulada com és la d'agent de la propietat industrial, la qualificació de la qual s'ha d'acreditar per mitjà de títol de formació i la superació de la prova d'aptitud, requisits que, com és obvi, només poden complir les persones físiques, però se suprimeixen d'altres requisits per a l'accés a aquesta professió, com la constitució de la fiança o la contractació d'una assegurança de responsabilitat. També es preveu l'exercici de la representació professional dels agents a través de persones jurídiques, que sota certes condicions es podran inscriure com a representants habilitats en el Registre Especial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Finalment, s'integra en la llei el que ja s'havia actualitzat per via reglamentària, i se substitueix l'anterior règim d'autorització per una declaració responsable que habilita per a iniciar l'exercici de l'activitat de representació professional.

En el títol XVI, sobre taxes i anualitats, s'actualitzen i es reordenen les normes sobre taxes i el seu règim de reembossaments, recàrrecs, manteniment i exempcions, i s'estableix una reducció d'un 50 per cent de les taxes abonades per sol·licitud, realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica i examen, així com de les tres primeres anualitats, per a determinats emprenedors i pimes. D'altra banda, es manté la reducció d'un 15 per cent en l'import de les taxes vinculades a la presentació electrònica de sol·licituds o escrits quan són abonades de manera prèvia o simultània a través d'aquests mitjans tècnics.

El pagament de les anualitats s'haurà d'efectuar en els tres mesos posteriors a la data de meritació, i se suprimeixen els pagaments anticipats. La data de meritació serà per a cada anualitat la de l'últim dia del mes de la data de presentació de la sol·licitud. No obstant això, a més de les demores permeses amb els corresponents recàrrecs, es podrà regularitzar el pagament sense pèrdua de drets abonant la taxa de regularització adicional prevista en la tarifa segona de la llei durant el temps que transcórrega fins a la data de meritació de l'anualitat següent.

En les disposicions addicionals, es confirma l'aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; es preveu la futura fixació dels terminis màxims de resolució dels procediments d'acord amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, i s'estableix el silenci negatiu sense perjudici de l'obligació de resoldre mitjançant una resolució expressa sense cap vinculació al sentit del silenci.

Altres disposicions addicionals es refereixen a la publicitat i la consulta d'expedients per mitjans telemàtics, a les comunicacions amb jutjats i tribunals en format electrònic i a l'establiment pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme dels mecanismes de coordinació i cooperació entre l'OEPM i les comunitats autònomes perquè aquestes estiguen informades al llarg del procediment una vegada publicada la sol·licitud. També es preveu la possibilitat de tramitació preferent per a sol·licituds relatives a tecnologies relacionades amb els objectius previstos en la Llei d'Economia Sostenible abans esmentada, així com l'establiment de programes de concessió accelerada a què es podrà acollir expressament l'interessat en les condicions que es determinen reglamentàriament.

En les disposicions finals es modifica la Llei 17/1975, de 2 de maig, de creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial (hui OEPM), per a incloure entre els seus fins l'impuls de la mediació i l'exercici com a institució arbitral, i, d'acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, les funcions que per real decret se li atribuïsquen per a la solució de conflictes relatius a l'adquisició, la contractació i la defensa de drets de propietat industrial en matèries de lliure disposició.

Les disposicions finals tercera i quarta modifiquen la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, i la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, en les seues respectives disposicions addicionals primeres, a fi de reconèixer expressament competència als tribunals de Marca Comunitària per a conèixer dels litigis civils quan s'exerciten de forma acumulada accions comunitàries i nacionals els títols de les quals emparen un signe o disseny idèntic o semblant i almenys una d'aquestes es fonamente en un títol comunitari.

La llei es dicta a l'empara de la Constitució Espanyola, que en l'article 149.1.9a atribueix a l'Estat competències sobre legislació relativa a la propietat industrial i en l'article 149.1.6a li atribueix la competència exclusiva sobre legislació processal.

TÍTOL I

Disposicions preliminarsArticle 1. *Objecte de la llei.*

Per a la protecció de les invencions industrials, es concediran, d'acord amb el que disposa la present llei, els títols de propietat industrial següents:

- a) Patents d'invenció.
- b) Models d'utilitat.
- c) Certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris.

Article 2. *Registre de Patents.*

1. El registre dels títols reconeguts en aquesta llei té caràcter únic en tot el territori espanyol i la seua concessió correspon a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, llevat del que es preveu en els tractats internacionals en què Espanya és part o en el dret de la Unió Europea.

2. La sol·licitud, la concessió i els altres actes o negocis jurídics que afecten drets sobre els títols mencionats en l'apartat anterior s'inscriuran en el Registre de Patents, segons el que es preveu en aquesta llei i en el seu reglament.

3. La inscripció en el Registre de Patents legitimarà al seu titular per a exercitar les accions reconegudes en aquesta llei en defensa dels drets derivats dels títols mencionats en l'article 1.

Article 3. *Legitimació.*

1. Podran sol·licitar els títols de propietat industrial les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats de dret públic.

2. Les persones mencionades en l'apartat 1 podran invocar l'aplicació en benefici seu de les disposicions de qualsevol tractat internacional que siga aplicable a Espanya, en allò que siga d'aplicació directa, en tot el que els siga més favorable respecte del que disposa aquesta llei.

TÍTOL II

PatentabilitatArticle 4. *Invencions patentables.*

1. Són patentables, en tots els camps de la tecnologia, les invencions que siguen noves, impliquen activitat inventiva i siguen susceptibles d'aplicació industrial.

Les invencions a què es refereix el paràgraf anterior podran tindre per objecte un producte compost de matèria biològica o que continga matèria biològica, o un procediment per mitjà del qual es produïska, es transforme o s'utilitze matèria biològica.

2. La matèria biològica aïllada del seu entorn natural o produïda per mitjà d'un procediment tècnic podrà ser objecte d'una invenció, encara que ja existisca anteriorment en estat natural.

3. Als efectes de la present llei, es considerarà «matèria biològica» la matèria que continga informació genètica autoreproduïble o reproduïble en un sistema biològic, i «procediment microbiològic» qualsevol procediment que utilitze una matèria microbiològica, que incloga una intervenció sobre la aquesta o que produïska una matèria microbiològica.

4. No es consideraran invencions en el sentit dels apartats anteriors en particular:

- a) Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.

- b) Les obres literàries i artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres científiques.
- c) Els plans, les regles i els mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats economicocomercials, així com els programes d'ordinadors.
- d) Les formes de presentar informacions.

5. El que disposa l'apartat anterior exclou la patentabilitat de les matèries o activitats que s'hi mencionen només en la mesura que la sol·licitud de patent o la patent es referisca exclusivament a una d'aquestes considerada com a tal.

Article 5. *Excepcions a la patentabilitat.*

No podran ser objecte de patent:

1. Les invencions amb una explotació comercial contrària a l'ordre públic o als bons costums, sense que es puga considerar com a tal l'explotació d'una invenció pel mer fet que estiga prohibida per una disposició legal o reglamentària.

En particular, no es consideraran patentables en virtut del que disposa el paràgraf anterior:

- a) Els procediments de clonació d'éssers humans.
- b) Els procediments de modificació de la identitat genètica germinal del ser humà.
- c) Les utilitzacions d'embrions humans amb fins industrials o comercials.
- d) Els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que els suposen patiments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l'home o l'animal, i els animals resultants d'aquests procediments.

2. Les varietats vegetals i les races animals. Seran, no obstant això, patentables les invencions que tinguen com a objecte vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció no es limita a una varietat vegetal o a una raça animal determinada.

3. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o d'animals. A aquest efecte, es consideraran essencialment biològics aquells procediments que consistisquen íntegrament en fenòmens naturals com l'encreuament o la selecció.

El que disposa el paràgraf anterior no afectarà la patentabilitat de les invencions que tinguen com a objecte un procediment microbiològic o qualsevol altre procediment tècnic o un producte obtingut per aquests procediments.

4. Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal, i els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal. Aquesta disposició no serà aplicable als productes, en particular a les substàncies o les composicions, ni a les invencions d'aparells o instruments per a la posada en pràctica d'aquests mètodes.

5. El cos humà en els diferents estadis de la seua constitució i desenvolupament, així com el simple descobriment d'un dels seus elements, inclosa la seqüència total o parcial d'un gen.

No obstant això, un element aïllat del cos humà o obtingut d'una altra manera per mitjà d'un procediment tècnic, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d'un gen, es podrà considerar com una invenció patentable, fins i tot en el cas que l'estructura de l'element siga idèntica a la d'un element natural.

L'aplicació industrial d'una seqüència total o parcial d'un gen haurà de figurar explícitament en la sol·licitud de patent.

6. Una mera seqüència d'àcid desoxiribonucleic (ADN) sense indicació de cap funció biològica.

Article 6. *Novetat.*

1. Es considera que una invenció és nova quan no està compresa en l'estat de la tècnica.

2. L'estat de la tècnica està constituït per tot el que abans de la data de presentació de la sol·licitud de patent s'ha fet accessible al públic a Espanya o a l'estranger per una descripció escrita o oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà.

3. Es considera igualment comprés en l'estat de la tècnica el contingut de les sol·licituds espanyoles de patents o de models d'utilitat, de sol·licituds de patents europees que designen Espanya i de sol·licituds de patent internacionals PCT que hagen entrat en fase nacional a Espanya, tal com hagen sigut originàriament presentades, la data de presentació de les quals siga anterior a la que es menciona en l'apartat precedent i que hagen sigut publicades en espanyol en aquella data o que ho siguen en una altra de posterior.

4. El que disposen els apartats 2 i 3 no exclourà la patentabilitat de qualsevol substància o composició compresa en l'estat de la tècnica per a ser usada en algun dels mètodes mencionats en l'article 5.4, sempre que la seua utilització per a qualsevol d'aquests mètodes no estiga compresa en l'estat de la tècnica.

5. El que disposen els apartats 2 i 3 no exclourà la patentabilitat d'una substància o composició de les indicades en l'apartat 4 per a una utilització determinada en algun dels mètodes mencionats en l'article 5.4, sempre que la utilització no estiga compresa en l'estat de la tècnica.

Article 7. *Divulgacions innòcues.*

No es prendrà en consideració per a determinar l'estat de la tècnica una divulgació de la invenció que, feta en els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, haja sigut conseqüència directa o indirecta:

- a) D'un abús evident davant del sol·licitant o del seu causant.
- b) Del fet que el sol·licitant o el seu causant hagen exhibit la invenció en exposicions oficials o oficialment reconegudes en el sentit del Conveni relatiu a exposicions internacionals firmat a París el 22 de novembre de 1928 i revisat per última vegada el 30 de novembre de 1972.

En aquest cas serà necessari que el sol·licitant, en presentar la sol·licitud, declare que la invenció ha sigut realment exhibida i que, com a suport de la seua declaració, aporte el certificat corresponent en el termini i en les condicions que es determinen reglamentàriament.

Article 8. *Activitat inventiva.*

1. Es considera que una invenció implica una activitat inventiva si aquella no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera evident per a un expert en la matèria.

2. Si l'estat de la tècnica comprén documents dels mencionats en l'article 6.3, no seran presos en consideració per a decidir sobre l'existència de l'activitat inventiva.

Article 9. *Aplicació industrial.*

Es considera que una invenció és susceptible d'aplicació industrial quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol classe d'indústria, inclosa l'agrícola.

TÍTOL III

Dret a la patent i designació de l'inventor

Article 10. *Dret a la patent.*

1. El dret a la patent pertany a l'inventor o als seus drethavents i és transmissible per tots els mitjans que el dret reconeix.

2. Si la invenció ha sigut realitzada per diverses persones conjuntament, el dret a obtindre la patent pertanyerà en comú a totes elles.

3. Quan una mateixa invenció haja sigut realitzada per diverses persones de forma independent, el dret a la patent pertanyerà a aquella la sol·licitud de la qual tinga una data anterior de presentació a Espanya, sempre que la sol·licitud es publique d'acord amb el que disposa l'article 37.

4. En el procediment davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es presumeix que el sol·licitant està legitimat per a exercir el dret a la patent.

Article 11. *Sol·licitud de patent per persona no legitimada.*

1. Quan, prenent com a base el que disposa aquesta llei, una sentència ferma reconega el dret a l'obtenció de la patent a una persona diferent del sol·licitant, i sempre que la patent no haja arribat a ser concedida encara, aquesta persona podrà, en el termini de tres mesos des que la sentència adquireisca força de cosa jutjada:

- a) Continuar el procediment relatiu a la sol·licitud subrogant-se al lloc del sol·licitant.
- b) Presentar una nova sol·licitud de patent per a la mateixa invenció, que tindrà de la mateixa prioritat.
- c) Demanar que la sol·licitud siga denegada.

2. El que disposa l'article 26.3 és aplicable a qualsevol nova sol·licitud presentada segons el que estableix l'apartat anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a aconseguir la sentència a què es refereix l'apartat 1, no podrà ser retirada la sol·licitud de patent sense el consentiment del demandant. El jutge podrà acordar, com a mesura cautelar de conformitat amb el que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, la suspensió del procediment de concessió, una vegada que la sol·licitud siga publicada, fins que la fermesa de la sentència o de la resolució que pose terme al procediment siga degudament notificada si és desestimària de la pretensió de l'actor, o fins a tres mesos després d'aquesta notificació si és estimària.

S'alçarà així mateix la suspensió sempre que la resolució que pose terme al procediment siga estimària i ferma i l'actor en sol·licite la continuació.

Article 12. *Reivindicació de titularitat.*

1. Si la patent ha sigut concedida a una persona no legitimada per a obtindre-la segons el que disposa l'article 10, la persona legitimada en virtut d'aquest article podrà reivindicar que li siga transferida la titularitat de la patent, sense perjudici de qualsevol altre dret o acció que puguen correspondre-li.

2. Quan una persona només tinga dret a una part de la patent, podrà reivindicar que li'n siga atribuïda la cotitularitat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.

3. Els drets mencionats en els apartats anteriors només seran exercitables en un termini de dos anys des de la data en què es va publicar la menció de la concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Aquest termini no serà aplicable si el titular, en el moment de la concessió o de l'adquisició de la patent, coneixia que no hi tenia dret.

4. Serà objecte d'anotació en el Registre de Patents, a l'efecte de la publicitat davant de tercers, la presentació d'una demanda judicial per a l'exercici de les accions mencionades en el present article, així com la sentència o qualsevol altra resolució ferma que pose fi al procediment iniciat en virtut de la demanda, a instància de part interessada.

Article 13. *Efectes del canvi de titularitat.*

1. Quan es produïsca un canvi en la titularitat d'una sol·licitud o d'una patent com a conseqüència d'una sentència de les previstes en l'article anterior, les llicències i la resta de drets de tercers sobre la patent s'extingiran per la inscripció en el Registre de Patents de la persona legitimada.

2. Tant el titular de la sol·licitud o de la patent, com el titular d'una llicència obtinguda abans d'inscriure la presentació de la demanda judicial, que anteriorment a la inscripció

hagen explotat la invenció o hagen fet preparatius efectius i reals amb aquesta finalitat, podran continuar o començar l'explotació sempre que sol·liciten una llicència no exclusiva al nou titular inscrit en el Registre de Patents, en un termini de dos mesos si es tracta de l'anterior titular de la patent, o, si es tracta del llicenciatari, de quatre mesos des que hagen rebut la notificació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per la qual es comunica la inscripció del nou titular. La llicència ha de ser concedida per un període adequat i en unes condicions raonables, que es fixaran, en cas necessari, pel procediment establert en la present llei per a les llicències obligatòries.

3. No és aplicable el que disposa l'apartat anterior si el titular de la patent o de la llicència ha actuat de mala fe en el moment en què va començar l'explotació o els preparatius per a aquesta.

Article 14. *Designació de l'inventor.*

L'inventor té, davant del titular de la sol·licitud de patent o de la patent, el dret a ser mencionat com a inventor en la patent.

TÍTOL IV

Invencions realitzades en el marc d'una relació d'ocupació o de serveis

Article 15. *Invencions pertanyents a l'empresari.*

1. Les invencions fetes per l'empleat o prestador de serveis durant la vigència del seu contracte o relació d'ocupació o de serveis amb l'empresari que siguin fruit d'una activitat d'investigació explícitament o implícitament constitutiva de l'objecte del seu contracte pertanyen a l'empresari.

2. L'autor de la invenció no tindrà dret a una remuneració suplementària per realitzar-la excepte si la seua aportació personal a la invenció i la seua importància per a l'empresari excedeixen de manera evident el contingut explícit o implícit del seu contracte o relació d'ocupació.

Article 16. *Invencions pertanyents a l'empleat o prestador de serveis.*

Les invencions en la realització de les quals no concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 15.1 pertanyen al seu autor.

Article 17. *Invencions assumibles per l'empresari.*

1. No obstant el que disposa l'article 16, quan l'empleat faça una invenció relacionada amb la seua activitat professional en l'empresa i en la seua obtenció hagen influït predominantment coneixements adquirits dins de l'empresa o la utilització de mitjans proporcionats per aquesta, l'empresari tindrà dret a assumir la titularitat de la invenció o a reservar-se un dret d'utilització de la invenció.

2. Quan l'empresari assumisca la titularitat d'una invenció o es reserve un dret d'utilització de la invenció, l'empleat tindrà dret a una compensació econòmica justa, fixada tenint en compte la importància industrial i comercial de l'invent i el valor dels mitjans o coneixements facilitats per l'empresa i les aportacions pròpies de l'empleat. Aquesta compensació econòmica podrà consistir en una participació en els beneficis que obtinga l'empresa de l'explotació o de la cessió dels seus drets sobre la invenció.

Article 18. *Deure d'informació i exercici dels drets per l'empresari i l'empleat.*

1. L'empleat que faça alguna de les invencions a què es refereixen els articles 15 i 17, haurà d'informar-ne l'empresari per mitjà d'una comunicació escrita, amb les dades i els informes necessaris perquè pugui exercitar els drets que li corresponguen. Aquesta comunicació s'haurà de realitzar en el termini d'un mes a comptar de la data en què s'haja

conclòs la invenció. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà la pèrdua dels drets que es reconeixen a l'empleat en aquest títol.

2. Quan es tracte d'una invenció assumible per l'empresari d'acord amb el que disposa l'article 17, l'empresari, en el termini de tres mesos comptats a partir de l'endemà de la recepció de la comunicació a què es refereix l'apartat anterior, haurà d'avaluar la invenció de què es tracte i comunicar per escrit a l'empleat la seua voluntat d'assumir la titularitat de la invenció o de reservar-se un dret d'utilització sobre aquesta.

Si l'empresari no comunica a l'empleat la seua voluntat d'assumir la titularitat de la invenció en els terminis previstos, caducarà el seu dret i l'empleat podrà presentar la sol·licitud de patent.

Si l'empresari, havent comunicat a l'empleat la seua voluntat d'assumir la titularitat de la invenció, no presenta la sol·licitud de propietat industrial dins d'un termini addicional raonable fixat amb l'empleat, aquest podrà presentar la sol·licitud de patent en nom i per compte de l'empresari.

3. Les millores tècniques no patentables obtingudes per l'empleat en la realització de les activitats previstes en els articles 15 i 17 que mitjançant la seua explotació com a secret industrial oferisquen a l'ocupador una posició avantatjosa semblant a l'obtinguda a partir d'un dret de propietat industrial, donaran dret a reclamar de l'ocupador una compensació raonable fixada d'acord amb els criteris establits en els articles esmentats tan prompte com aquest explote la proposta.

4. Tant l'empresari com l'empleat hauran de prestar la seua col·laboració en la mesura que siga necessària per a l'efectivitat dels drets reconeguts en aquest títol, abstenint-se de qualsevol actuació que pugua redundar en detriment d'aquests drets.

Article 19. *Càrrega de la prova i renúncia de drets.*

1. Excepte prova en contra, les invencions per a les quals es presente una sol·licitud de patent o d'un altre títol de protecció exclusiva dins de l'any següent a l'extinció de la relació d'ocupació o de serveis, es presumeixen realitzades durant la vigència d'aquesta.

2. Serà nul·la tota renúncia anticipada de l'empleat als drets que la llei li atorga en aquest títol.

Article 20. *Àmbit d'aplicació.*

Les normes del present títol seran així mateix aplicables als funcionaris, empleats i treballadors de l'Estat, les comunitats autònomes, les províncies, els municipis i la resta d'ens públics, sense perjudici del que preveu l'article següent.

Article 21. *Invençions realitzades pel personal investigador de les universitats públiques i dels ens públics d'investigació.*

1. Les invencions realitzades pel personal investigador dels centres i organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat, dels centres i organismes d'investigació d'altres administracions públiques, de les universitats públiques, de les fundacions del sector públic estatal i de les societats mercantils estatals pertanyeran a les entitats els investigadors de les quals les hagen obtingut en l'exercici de les funcions que els són pròpies, siga quina siga la naturalesa de la relació jurídica per la qual hi estiguen vinculats.

A aquest efecte, es considera en tot cas personal investigador el definit com a tal en l'article 13 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el personal tècnic considerat en aquesta llei com a personal d'investigació i el personal tècnic de suport que, d'acord amb la normativa interna de les universitats i dels centres d'investigació, també tinga la consideració de personal d'investigació.

2. Les invencions previstes en l'apartat 1 hauran de ser comunicades per escrit a l'entitat pública al servei de les quals es trobe l'investigador autor seu en el termini de tres

mesos des de la conclusió de la invenció. La falta de comunicació per part del personal investigador comportarà la pèrdua dels drets que se li reconeixen en els apartats següents.

3. L'organisme o l'entitat pública, en el termini de tres mesos comptats des de la recepció de la notificació a què es refereix l'apartat precedent, hauran de comunicar per escrit a l'autor o autors de la invenció la seua voluntat de mantindre els seus drets sobre la invenció, i sol·licitar la patent corresponent, o la seua voluntat de considerar-la com a secret industrial i reservar-se el dret d'utilització sobre aquesta en exclusiva. No es podrà publicar el resultat d'una investigació susceptible de ser patentada abans que transcorregua aquest termini o fins que l'entitat o l'autor hagen presentat la sol·licitud de patent.

Si l'organisme o l'entitat pública no comunica en el termini indicat la seua voluntat de mantindre els seus drets sobre la invenció, el seu autor o autors podran presentar la sol·licitud de patent d'acord amb el que preveu l'article 18.2.

4. L'investigador tindrà en tot cas dret a participar en els beneficis que obtinguen les entitats en què presta els seus serveis de l'explotació o de la cessió dels seus drets sobre les invencions quan la patent se sol·licite a nom de l'entitat o es decidisca el secret industrial. Aquestes entitats també podran cedir la titularitat de les invencions al seu autor, reservant-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació o una participació dels beneficis obtinguts de l'explotació de les invencions determinada de conformitat amb el que disposen els apartats 6 i 7.

5. En els contractes o els convenis que les entitats a què es refereix l'apartat 1 subscriuen amb ens públics o privats, s'haurà d'estipular a qui correspondrà la titularitat de les invencions que el personal investigador pugua realitzar en el marc dels contractes o convenis, així com tot el que es refereix als drets d'ús i explotació comercial i al repartiment dels beneficis obtinguts.

6. El consell de govern de la universitat determinarà les modalitats i la quantia de la participació del personal investigador de la universitat en els beneficis que s'obtinguen amb l'explotació de les invencions previstes en aquest article, i, si és el cas, de la participació de la universitat en els beneficis obtinguts per l'investigador amb l'explotació de les invencions, sense perjudici del que estableixen l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 64 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.

7. Les modalitats i la quantia de la participació del personal investigador dels ens públics d'investigació en els beneficis que s'obtinguen de l'explotació o la cessió de les invencions previstes en aquest article, les establirà el Govern atenent les característiques concretes de cada ens públic d'investigació. Aquesta participació no tindrà en cap cas naturalesa retributiva o salarial. Les comunitats autònomes podran desplegar per via reglamentària règims específics de participació en beneficis per al personal investigador d'ens públics d'investigació de la seua competència.

TÍTOL V

Sol·licitud i procediment de concessió

CAPÍTOL I

Presentació i requisits de la sol·licitud de patent

Article 22. *Presentació de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de patent es presentarà en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o en l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma.

2. La sol·licitud de patent també es podrà presentar en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dirigida a qualsevol dels òrgans que, de conformitat amb l'apartat precedent, són competents per a rebre la sol·licitud.

3. A la presentació electrònica de sol·licituds li serà aplicable la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Article 23. *Requisits de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de patent haurà de contindre:

- a) Una instància de sol·licitud, segons el model oficial, dirigida al director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
- b) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita la patent.
- c) Una o diverses reivindicacions.
- d) Els dibuixos a què es referisquen la descripció o les reivindicacions i, si és el cas, les seqüències biològiques presentades en el format que s'establisca reglamentàriament.
- e) Un resum de la invenció.

2. Quan la invenció es referisca a matèria biològica d'origen vegetal o animal, la sol·licitud haurà d'incloure la menció del seu origen geogràfic o la font de procedència de la matèria si aquestes dades són conegudes. Aquesta informació no prejutjarà la validesa de la patent.

En els supòsits previstos en el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i la participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seua utilització en la Unió, la sol·licitud de patent haurà de contindre així mateix, en la mesura que es determine reglamentàriament, la informació que els usuaris d'aquests recursos estan obligats a conservar d'acord amb el que preveu la norma esmentada. Aquesta informació tampoc prejutjarà la validesa de la patent.

3. Tant la sol·licitud com els altres documents que s'hagen de presentar en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques hauran d'estar redactats en castellà i complir els requisits que s'establisquen reglamentàriament. Sense perjudici del que disposa l'article 24.1.c, a les comunitats autònomes on hi haja una altra llengua oficial, aquests documents es podran redactar en aquesta llengua, i hauran d'anar acompanyades de la corresponent traducció al castellà, que es considerarà autèntica en cas de dubte entre les dos.

4. La presentació de la sol·licitud donarà lloc al pagament de la taxa corresponent, així com de la taxa per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica.

Article 24. *Data de presentació.*

1. La data de presentació de la sol·licitud serà la del moment en què el sol·licitant entregue a les oficines autoritzades per a la recepció de sol·licituds de patent la documentació que continga almenys els elements següents:

- a) La indicació que se sol·licita una patent.
- b) Les informacions que permeten identificar el sol·licitant i contactar amb ell.
- c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita la patent, encara que no complisca els requisits formals establits en la llei, o la remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat.

A l'efecte de l'obtenció d'una data de presentació, la descripció es podrà redactar en qualsevol idioma, i s'haurà de presentar la traducció al castellà corresponent en el termini establert reglamentàriament.

2. La remissió a una sol·licitud anterior ha d'indicar el seu número, la seua data de presentació i l'oficina en què haja sigut presentada. En la referència caldrà fer constar que aquesta substitueix la descripció i, si és el cas, els dibuixos.

3. Si la sol·licitud es remet a una anterior segons el que preveu l'apartat precedent, caldrà presentar una còpia certificada de la sol·licitud anterior, acompanyada, si és el cas, de la traducció al castellà corresponent, en el termini fixat en el reglament d'execució.

4. La data de presentació de les sol·licituds depositades en una oficina de correus serà la del moment en què l'oficina rebra la documentació que continga els elements mencionats en els apartats anteriors, sempre que siguin presentats per correu certificat en la forma prevista per l'article 31 del Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, aprovat pel Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre. En tot cas, la documentació haurà d'estar dirigida a l'òrgan competent per a rebre la sol·licitud.

Article 25. *Designació de l'inventor.*

La sol·licitud haurà de designar l'inventor. En el cas que el sol·licitant no siga l'inventor o no siga l'únic inventor, la designació haurà d'anar acompanyada d'una declaració en què s'expressa com ha adquirit el sol·licitant el dret a la patent.

Article 26. *Unitat d'invenció.*

1. La sol·licitud de patent només podrà comprendre una sola invenció o un grup d'invencions relacionades entre si de tal manera que integren un únic concepte inventiu general.

2. Les sol·licituds que no complisquen el que disposa l'apartat anterior hauran de ser dividides d'acord amb el que es disposa reglamentàriament.

3. Les sol·licituds divisionals tindran la mateixa data de presentació que la sol·licitud inicial de què procedisquen, en la mesura que el seu objecte estiga ja contingut en aquella sol·licitud.

Article 27. *Descripció de la invenció.*

1. La invenció ha de ser descrita en la sol·licitud de patent de manera prou clara i completa perquè un expert sobre la matèria pugui executar-la.

2. Quan la invenció es referisca a una matèria biològica no accessible al públic, o a la seua utilització, i quan la matèria biològica no pugui ser descrita en la sol·licitud de patent de manera que un expert pugui reproduir la invenció, només es considerarà que la descripció compleix el que disposa l'apartat anterior si concorren els requisits següents, tal com hagen sigut desplegats reglamentàriament:

a) Que la matèria biològica haja sigut depositada no més tard de la data de presentació de la sol·licitud de patent en una institució reconeguda legalment a l'efecte, en condicions iguals a les establides pel Tractat de Budapest, sobre el reconeixement internacional del depòsit de microorganismes als fins del procediment en matèria de patents, fet a Budapest el 28 d'abril de 1977 (d'ara en avant Tractat de Budapest). En tot cas, es consideraran reconegudes les autoritats internacionals de depòsit que hagen adquirit aquest rang de conformitat amb l'article 7 del dit tractat.

b) Que la sol·licitud, tal com ha sigut presentada, continga la informació rellevant de què disposa el sol·licitant sobre les característiques de la matèria biològica depositada.

c) Que, de conformitat amb el que preveu el reglament, s'indique el nom de la institució de depòsit i el seu número.

3. Si la matèria biològica depositada d'acord amb el que preveu l'apartat anterior deixa d'estar disponible en la institució de depòsit reconeguda, s'autoritzarà un nou depòsit d'aquesta matèria en condicions anàlogues a les previstes en el Tractat de Budapest.

4. Tot nou depòsit haurà d'anar acompanyat d'una declaració firmada pel depositant que certifique que la matèria biològica objecte del nou depòsit és la mateixa que es va depositar inicialment.

Article 28. *Reivindicacions.*

Les reivindicacions defineixen l'objecte per al qual se sol·licita la protecció. Han de ser clares i concises i s'han de fundar en la descripció.

Article 29. Resum.

El resum de la invenció servirà exclusivament per a una finalitat d'informació tècnica. No podrà ser pres en consideració per a cap altre fi, i en particular no podrà ser utilitzat ni per a la determinació de l'àmbit de la protecció sol·licitada, ni per a delimitar l'estat de la tècnica als efectes del que disposa l'article 6.3.

Article 30. Prioritat.

1. Els qui hagen presentat regularment una primera sol·licitud de patent d'invenció, de model d'utilitat o de certificat d'utilitat en o per a algun dels estats part en el Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial, fet a París el 20 de març de 1883, o de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç, o els seus drethavents, gaudiran, per a la presentació d'una sol·licitud de patent a Espanya sobre la mateixa invenció, d'un dret de prioritat de dotze mesos a partir de la data de presentació de la primera sol·licitud, nacional o estrangera, en les condicions establides en l'article 4 del Conveni de París.

2. Tindran el mateix dret de prioritat mencionat en l'apartat anterior els qui hagen presentat una primera sol·licitud de protecció en o per a un estat no mencionat en l'apartat 1 que reconega a les sol·licituds presentades a Espanya un dret de prioritat en condicions i amb efectes equivalents als previstos en el Conveni de París.

3. En virtut de l'exercici del dret de prioritat, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud, als efectes del que disposen els articles 6, 10.3 i 139, la data de presentació de la sol·licitud anterior la prioritat de la qual haja sigut vàlidament reivindicada.

Article 31. Reivindicació de la prioritat.

1. El sol·licitant que vulga reivindicar la prioritat d'una sol·licitud anterior haurà de presentar, en la forma i els terminis que s'establisquen reglamentàriament, una declaració de prioritat i una còpia certificada per l'oficina d'origen de la sol·licitud anterior acompanyada de la traducció a l'espanyol quan estiga redactada en un altre idioma.

2. No obstant això, no serà necessària la presentació de la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es considere rellevant per a determinar la patentabilitat de la invenció, o la sol·licitud anterior o la seua traducció estiguen ja en poder de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguen disponibles en una biblioteca digital.

3. Per a una mateixa sol·licitud i, si és el cas, per a una mateixa reivindicació, es podran reivindicar prioritats múltiples, encara que tinguen el seu origen en estats diferents. Si es reivindiquen prioritats múltiples, els terminis que s'hagen de comptar a partir de la data de prioritat es comptaran des de la data de prioritat més antiga.

4. Quan es reivindiquen una o diverses prioritats, el dret de prioritat només empararà els elements de la sol·licitud que estiguen continguts en la sol·licitud o sol·licituds la prioritat de les quals haja sigut reivindicada.

5. Encara que determinats elements de la invenció per als quals es reivindique la prioritat no figuren entre les reivindicacions formulades en la sol·licitud anterior, se'ls podrà atorgar la prioritat si el conjunt dels documents d'aquella sol·licitud anterior revela de manera prou clara i precisa aquests elements.

6. La reivindicació de prioritat implicarà el pagament de la taxa corresponent.

CAPÍTOL II**Procediment de concessió****Article 32. Recepció de la sol·licitud i enviament a l'OEPM.**

1. L'òrgan competent d'acord amb el que preveu l'article 22 farà constar en el moment de rebre la sol·licitud el seu número de registre i el dia, l'hora i el minut de la presentació,

i expedirà un rebut acreditatiu o una còpia segellada de la documentació presentada en la forma que es determine reglamentàriament. Si no s'ha fet constar l'hora, se li assignarà l'última del dia. Si no s'ha fet constar el minut, se li assignarà l'últim de l'hora.

2. Quan l'òrgan competent per a rebre la sol·licitud siga d'una comunitat autònoma, remetrà a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la documentació presentada durant els tres dies següents al de la recepció. L'incompliment d'aquest termini en cap cas perjudicarà el sol·licitant.

Article 33. *Establiment de la data de presentació i admissió a tràmit.*

1. Durant els deu dies següents a la recepció, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovarà si la sol·licitud de patent compleix els requisits perquè se li atorgue una data de presentació i, si és així, l'admetrà a tràmit i procedirà d'acord amb el que preveu l'article 34.

2. Si li falta algun dels requisits necessaris per a obtindre data de presentació, es notificaran els defectes a l'interessat perquè els esmene en el termini establert. La data de presentació serà en aquest cas la del moment en què l'Oficina Espanyola de Patents i Marques reba la documentació amb els defectes degudament corregits. Si els defectes no s'esmenen en el termini establert, la sol·licitud no serà admesa a tràmit i així es comunicarà, amb la indicació dels motius, al sol·licitant.

3. Si les taxes de sol·licitud i la taxa per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica no han sigut abonades amb la sol·licitud, o no ho han sigut en la seua totalitat, es notificarà aquesta circumstància al sol·licitant perquè realitze o complete el pagament en el termini establert. Transcorregut aquest termini sense efectuar o completar el pagament, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

4. Els terminis mencionats en els apartats anteriors són els fixats en el reglament d'execució de la present llei.

Article 34. *Patents d'interés per a la defensa nacional.*

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques posarà a disposició del Ministeri de Defensa als efectes previstos en el títol XI d'aquesta llei totes les sol·licituds de patents que puguen ser d'interés per a la defensa nacional, establint a l'efecte la necessària coordinació amb el dit ministeri.

Article 35. *Examen d'ofici.*

1. Admesa a tràmit la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques verificarà:

a) Si l'objecte de la sol·licitud no està manifestament i totalment exclòs de la patentabilitat per l'aplicació dels articles 4.4 i 5 d'aquesta llei.

b) Si es compleixen els requisits relatius a la representació i a la reivindicació de prioritat si és el cas, així com qualsevol altre referit a la regularitat formal de la sol·licitud la comprovació de la qual s'haja de realitzar, d'acord amb el que estableix el reglament, abans de la publicació de la sol·licitud.

2. La presència de defectes formals en la documentació no suspèn la realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica a què es refereix l'article següent, sempre que no siguen d'una naturalesa que impedisca la realització.

3. Si de la comprovació resulta que l'objecte de la sol·licitud està exclòs de patentabilitat conforme a l'apartat 1.a, o no es compleixen els requisits mencionats en l'apartat 1.b, es comunicaran aquestes circumstàncies a l'interessat perquè formule les seues al·legacions o esmene els defectes en el termini establert. Si els obstacles persisteixen o els defectes no són corregits en el termini fixat, es denegarà la sol·licitud mitjançant una resolució motivada. Quan els defectes es referisquen al dret de prioritat, el sol·licitant perdrà aquest dret.

Article 36. *Emissió de l'informe sobre l'estat de la tècnica i de l'opinió escrita.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques emetrà, tal com s'establisca reglamentàriament, un informe sobre l'estat de la tècnica i una opinió escrita, preliminar i no vinculant, relatiu a la sol·licitud de patent, realitzats sobre la base de les reivindicacions, tenint degudament en compte la descripció i, si és el cas, els dibuixos o seqüències biològiques. Tant de l'informe sobre l'estat de la tècnica com de l'opinió escrita es donarà trasllat al sol·licitant.

2. L'informe sobre l'estat de la tècnica es fundarà en una cerca que, d'acord amb el que preveu l'article 6.2 de la present llei, s'estendrà a tot el que s'haja fet accessible al públic a Espanya o a l'estranger per una descripció escrita o oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà.

3. Quan la falta de claredat o coherència de la descripció o de les reivindicacions impedisca procedir en tot o en part a l'elaboració de l'informe, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques efectuarà l'oportuna notificació al sol·licitant perquè formule les seues alegacions o esmene els defectes en el termini establert reglamentàriament. Per a esmenar els defectes, el sol·licitant podrà modificar les reivindicacions. Si el sol·licitant no respon en el termini establert, o no precisa l'objecte de la cerca en la mesura suficient per a esmenar els defectes indicats, l'Oficina realitzarà un informe sobre l'estat de la tècnica basat en una cerca parcial. Si això no és possible, es denegarà la sol·licitud mitjançant una resolució motivada, i així se li notificarà.

4. Si falta unitat d'invenció i el sol·licitant, a requeriment de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, no divideix la seua sol·licitud o no paga taxes addicionals, el procediment continuarà per a la invenció o grup d'invencions reivindicades en primer lloc que complisquen les condicions de l'article 26, i es considerarà que el sol·licitant ha desistit respecte de les restants.

5. No seran objecte de l'informe sobre l'estat de la tècnica ni de l'opinió escrita les sol·licituds l'informe de cerca internacional de les quals haja sigut realitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en la seua qualitat d'administració encarregada de la cerca internacional.

Article 37. *Publicació de la sol·licitud i de l'informe.*

1. Transcorreguts díhuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data de prioritat que s'haja reivindicat, i superat l'examen d'ofici, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques publicarà tan prompte com siga possible la sol·licitud de patent, fent l'anunci corresponent en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» i posant a disposició del públic els documents que figuren en l'expedient de la sol·licitud de patent publicada. Així mateix, s'editarà un fullet que contindrà el text de la descripció amb les reivindicacions i, si és el cas, els dibuixos o les seqüències biològiques, en la forma i amb els elements que s'establisquen en el reglament d'execució.

2. A petició del sol·licitant, es podrà publicar la sol·licitud de patent encara que no haja transcorregut el termini mencionat en l'apartat 1.

3. No tindrà lloc la publicació quan la sol·licitud haja sigut denegada, o es considere retirada o objecte de desistiment, o quan haja sigut retirada pel sol·licitant abans que conclouen els preparatius tècnics per a la publicació.

4. L'informe sobre l'estat de la tècnica es publicarà fent l'anunci corresponent en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», i emetent un fullet amb l'informe i amb la sol·licitud de patent, o posteriorment si ja ha sigut publicada.

Article 38. *Observacions de tercers.*

Una vegada publicada la sol·licitud, qualsevol persona podrà formular observacions degudament raonades i documentades sobre la patentabilitat de la invenció objecte de la sol·licitud en la forma i el termini que s'establisca reglamentàriament, sense que s'interrompa la tramitació. Aquests tercers no es consideraran part en el procediment.

Article 39. *Examen substantiu.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques examinarà, prèvia petició del sol·licitant i d'acord amb el que estableix el reglament, si la sol·licitud de patent i la invenció que constitueix el seu objecte compleixen els requisits formals, tècnics i de patentabilitat establits en la llei.

2. La petició, que podrà formular el sol·licitant des del moment del depòsit de la sol·licitud, s'haurà de presentar, en tot cas, abans que transcorrega el termini de tres mesos comptats des de la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica, i no es considerarà realitzada fins que s'haja efectuat el pagament de la taxa d'examen. La revocació de la petició d'examen equivaldrà a la retirada de la sol·licitud de patent.

3. Juntament amb la petició d'examen substantiu, el sol·licitant podrà presentar observacions a l'informe sobre l'estat de la tècnica, a l'opinió escrita i a les observacions de tercers, i modificar, si ho estima oportú, les reivindicacions i la resta de documents de la sol·licitud amb subjecció al que disposa l'article 48.

4. Transcorregut el termini mencionat en l'apartat 2 sense que el sol·licitant haja presentat la seua petició d'examen, es considerarà que la seua sol·licitud ha sigut retirada.

Article 40. *Tramitació i resolució.*

1. Quan l'examen no revele la falta de cap requisit que ho impedisca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques concedirà la patent sol·licitada.

2. Si, com a resultat de l'examen, s'observen motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, es comunicaran al sol·licitant perquè en el termini establert reglamentàriament conteste a les objeccions indicades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o modifique, si ho estima oportú, les reivindicacions.

3. En el cas que el sol·licitant no realitze cap acte per a obviar les objeccions formulades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la patent haurà de ser denegada. En els altres casos l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resoldrà una vegada rebuda la contestació del sol·licitant.

4. Si una vegada rebuda la contestació del sol·licitant, i a pesar de les al·legacions o modificacions aportades, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que persisteixen motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, es comunicaran al sol·licitant donant-li noves oportunitats de corregir la seua sol·licitud o formular al·legacions, en les condicions i els terminis establits en el reglament, abans de resoldre definitivament sobre la concessió o denegació de la patent.

Article 41. *Anunci de la concessió i publicació de la patent.*

La concessió de la patent s'anunciarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», posant a disposició del públic els documents que figuren en l'expedient de la patent concedida.

Article 42. *Edició del fullet de la patent.*

Per a cada patent concedida s'editarà un fullet que contindrà el text de la descripció, amb les reivindicacions i els dibuixos i, si és el cas, les seqüències biològiques, tal com s'hagen concedit finalment. El fullet, el contingut del qual s'establirà reglamentàriament, mencionarà també el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en què s'haja anunciat la concessió.

En el fullet es farà constar que la patent es concedeix sense perjudici de tercer i sense garantia de l'Estat quant a la seua validesa i a la utilitat de l'objecte sobre el qual recau.

CAPÍTOL III

Oposicions i recursos

Article 43. *Oposicions.*

1. Durant els sis mesos següents a la publicació de la concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», qualsevol persona es podrà oposar a la concessió per algun dels motius següents:

- a) La invenció reivindicada no reuneix algun dels requisits de patentabilitat establits en el títol II d'aquesta llei.
- b) La seua descripció no és prou clara i completa perquè un expert en la matèria pugua executar-la.
- c) L'objecte de la patent concedida excedeix el contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada.

2. L'oposició s'haurà de dirigir a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en un escrit motivat, acompanyat dels corresponents documents probatoris, i previ pagament de la taxa corresponent.

3. Admés a tràmit l'escrit d'oposició, es comunicarà al titular de la patent registrada perquè aquest presente les seues al·legacions i modifique, si ho estima oportú, les reivindicacions. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques traslladarà a cada una de les parts les al·legacions i les propostes de modificació presentades per l'altra, concedint-los un tràmit de rèplica en cada cas, tot això en els terminis i les condicions establits en el reglament.

4. Transcorreguts els terminis mencionats en l'apartat precedent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resoldrà estimant en tot o en part les oposicions presentades quan concórrega algun dels motius d'oposició indicats en l'apartat 1, o desestimant-les en cas contrari. No obstant això, quan, a pesar de les modificacions o al·legacions aportades, persistisquen motius que impedisquen en tot o en part el manteniment de la patent, s'atorgarà al titular almenys una oportunitat d'esmenar el defecte, o presentar noves al·legacions, abans de resoldre amb caràcter definitiu sobre l'oposició plantejada.

5. La resolució de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» amb les modificacions que s'hagen introduït en la patent. La protecció conferida per aquesta llei s'estendrà retroactivament a la patent així modificada.

6. A aquest efecte retroactiu de la revocació s'aplicarà, si és el cas, el que preveu l'article 104 respecte de la nul·litat.

Article 44. *Recursos.*

1. El recurs administratiu contra la concessió d'una patent només podrà ser interposat pels qui hagen sigut part en un procediment d'oposició i es dirigirà contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquest efecte, es podrà considerar desestimada l'oposició si, transcorregut el termini per a resoldre-la i notificar-la, no s'ha dictat una resolució expressa.

2. El sol·licitant d'una patent podrà presentar un recurs administratiu contra la resolució denegatòria de la sol·licitud de patent per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. En el procediment de recurs, el titular de la patent podrà modificar la sol·licitud amb subjecció al que disposa l'article 48.

CAPÍTOL IV

Certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitarisArticle 45. *Sol·licituds.*

1. Les sol·licituds de certificats complementaris de protecció de medicaments, les de la seua pròrroga i les de certificats complementaris de protecció de productes fitosanitaris, es dirigiran a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el model normalitzat posat a disposició dels usuaris per l'Oficina, en què es faran constar les declaracions i les dades previstes en la normativa comunitària tal com hagen sigut desplegats reglamentàriament.

2. Les sol·licituds de certificats complementaris de protecció i de la seua pròrroga estaran subjectes al pagament de la taxa corresponent.

Article 46. *Tramitació.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovarà si la sol·licitud de certificat i el producte a què es refereix, o la de pròrroga si és el cas, compleixen els requisits establits en la normativa comunitària. L'Oficina no investigarà d'ofici si l'autorització de comercialització és la primera com a medicament o producte fitosanitari a la Unió Europea.

2. Si la sol·licitud i el producte objecte del certificat o la de la seua pròrroga compleixen les condicions establides en la normativa comunitària, l'Oficina els concedirà. En cas contrari, es comunicaran els defectes al sol·licitant perquè els esmene o formule les seues al·legacions en el termini que s'establisca reglamentàriament. Quan els defectes no es corregisquen en el termini fixat i l'Oficina considere que persisteixen les objeccions indicades en la notificació, es denegarà la sol·licitud.

Tant la sol·licitud com la resolució final es publicaran en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» d'acord amb el que es dispose reglamentàriament. Contra les resolucions de l'Oficina es podrà interposar un recurs d'alçada d'acord amb el que preveuen el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la disposició addicional primera d'aquesta llei.

Article 47. *Manteniment.*

La taxa de manteniment del certificat complementari de protecció s'efectuarà en un sol pagament, la quantia del qual es fixarà en funció de la duració del certificat.

CAPÍTOL V

Disposicions comunes a tots els procediments i a la informació dels tercersArticle 48. *Modificacions.*

1. Excepte en els casos en què es tracte d'esmenar errors manifestos, l'interessat només podrà modificar les reivindicacions en aquells tràmits del procediment de concessió en què així ho permeta la present llei, i amb subjecció al que s'establisca reglamentàriament. La possibilitat de modificar les reivindicacions inclou la de modificar la descripció i, si és el cas, els dibuixos o les seqüències biològiques.

2. El sol·licitant podrà modificar les reivindicacions, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, sense necessitat de comptar amb el consentiment dels qui tinguen drets inscrits sobre la seua sol·licitud en el Registre de Patents.

3. Qualsevol modificació haurà d'anar acompanyada d'un escrit en què el sol·licitant especifique les diferències entre el text nou i el text substituït, i indique la raó de les modificacions i el seu abast.

4. Quan la patent haja sigut modificada com a conseqüència d'un procediment d'oposició, de limitació o de recurs o d'una resolució judicial, s'editarà un fullet nou, que

contindrà el text íntegre del document de patent tal com haja quedat modificat, i serà aplicable el que preveu l'article 43.5.

A falta de pagament de la taxa, la patent no produirà efectes. Si el procediment és de limitació, aquesta es considerarà no realitzada.

5. La sol·licitud de la patent o la patent no podran modificar-se de manera que el seu objecte excedisca el contingut de la sol·licitud tal com s'haja presentat inicialment.

6. En el procediment d'oposició, o, si és el cas, en el de limitació, la patent no podrà modificar-se de manera que s'amplie la protecció que confereix.

Article 49. *Rectificació d'errors.*

A instància del sol·licitant, s'admetran les modificacions dels defectes d'expressió o transcripció o dels errors continguts en qualsevol document de la sol·licitud amb subjecció a les limitacions establides reglamentàriament. No obstant això, si la petició de rectificació afecta la descripció, les reivindicacions, els dibuixos o les seqüències biològiques, la rectificació haurà de ser evident en el sentit que es deduisca immediatament que cap altre text, dibuix o seqüència que el que resulte de la modificació pot haver sigut proposat pel sol·licitant.

Article 50. *Suspensió dels procediments.*

La presència de defectes en la documentació interrompra el procediment des que se'n notifique al sol·licitant l'existència, per mitjà del suspens corresponent en la tramitació, fins que els dits defectes s'esmenen o expire el termini per a fer-ho.

Article 51. *Canvi de modalitat.*

1. En qualsevol moment anterior a la finalització de l'examen substantiu previst en l'article 39, l'interessat podrà demanar la transformació de la seua sol·licitud de manera que l'objecte d'aquesta quede protegit amb un títol diferent de propietat industrial.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, com a conseqüència de l'examen que ha de realitzar en virtut del que disposen els articles 35 i 40, podrà proposar a l'interessat el canvi de modalitat de la sol·licitud. El sol·licitant podrà acceptar o rebutjar la proposta, i es considerarà que la rebutja si en el termini previst en el reglament no demana expressament el canvi de modalitat.

Si la proposta és rebutjada, continuarà la tramitació de l'expedient en la modalitat sol·licitada.

3. En el cas que el sol·licitant demane el canvi de modalitat, s'acordarà el canvi i se li notificaran els documents que haurà de presentar dins del termini establert reglamentàriament per a la nova tramitació a què s'haja de sotmetre la sol·licitud. A falta de la presentació oportuna de la nova documentació, es considerarà que el sol·licitant ha desistit i així se li comunicarà.

4. Quan la resolució en què s'acorde el canvi de modalitat es produísca després de la publicació de la sol·licitud de la patent, s'haurà de publicar en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Article 52. *Retirada de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de patent podrà ser retirada pel sol·licitant en qualsevol moment abans que la patent siga concedida.

2. Quan figuren inscrits en el Registre de Patents drets de tercers sobre la sol·licitud, aquesta només podrà ser retirada amb el consentiment dels titulars d'aquests drets.

Article 53. *Restabliment de drets.*

1. El sol·licitant o el titular d'una patent o qualsevol altra part en un procediment que, tot i haver demostrat tota la diligència requerida per les circumstàncies, no ha pogut complir

un termini en algun dels procediments que preveu aquesta llei, serà, prèvia petició, restablert en els seus drets si l'omissió ha tingut com a conseqüència directa, en virtut de les disposicions d'aquesta llei o del seu reglament, la pèrdua d'un dret. En el cas que el termini corresponga a la interposició d'un recurs, tindrà com a conseqüència l'admissió a tràmit, excepte el que preveu l'apartat 5.

2. La petició s'haurà de presentar per escrit en el termini que primer expire dels següents:

- i) dos mesos comptats a partir del cessament de l'impediment;
- ii) dotze mesos comptats a partir de la data d'expiració del tràmit omés o, quan una petició tinga relació amb la falta de pagament d'una taxa de manteniment, dotze mesos comptats a partir de la data d'expiració del període de sis mesos de pagament amb recàrrecs a què es refereix l'article 185.

El tràmit incomplert s'haurà de realitzar dins d'aquest termini. No obstant això, en el cas que el restabliment de drets se sol·licite per al termini previst en l'article 30, la petició s'haurà de presentar durant els dos mesos següents a la expiració d'aquest o abans que concloguen els preparatius tècnics de la publicació de la sol·licitud posterior, i s'aplicarà el termini que expire abans.

3. La petició s'haurà de motivar, indicant els fets i les justificacions que s'al·leguen en suport seu. Només es considerarà presentada quan s'haja pagat la taxa de restabliment de drets.

4. Serà competent per a resoldre la petició l'òrgan que ho siga per a pronunciar-se sobre l'acte que no s'haja complert.

5. Les disposicions del present article no seran aplicables als terminis mencionats en l'apartat 2 d'aquest article i en els articles 43.1 i 144. Tampoc seran aplicables al termini d'interposició del recurs administratiu contra un acte declaratiu de drets.

6. El titular de la sol·licitud o del registre amb els drets restablerts no podrà invocar-los davant d'un tercer que, de bona fe, en el període comprés entre la pèrdua del dret i la publicació de la menció de restabliment d'aquest dret, haja començat a explotar la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent, o haja fet preparatius seriosos i efectius amb aquesta finalitat, sempre que el tercer es limite a iniciar o continuar l'explotació en la seua empresa o per a les necessitats de la seua empresa.

7. Contra la resolució que restablisca els drets del sol·licitant, podran interposar recurs d'alçada tant el tercer que es puga beneficiar del dret a continuar o a iniciar l'explotació de la invenció prevista en l'apartat 6, com el tercer davant de qui puguen invocar-se els drets anteriors derivats de la sol·licitud objecte del restabliment de drets.

8. La resolució de restabliment de drets s'inscriurà en el Registre de Patents i es publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Article 54. *Revisió dels actes en via administrativa i contenciosa administrativa.*

1. Els actes i les resolucions dictats pels òrgans de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques seran recurribles de conformitat amb el que disposen aquesta llei i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. Les resolucions dels recursos administratius dictats pels òrgans competents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que posen fi a la via administrativa seran recurribles davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. Davant de la resolució de concessió d'una patent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no podrà exercir d'ofici o a instància de part la potestat revisora prevista en l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si la nul·litat de la patent es funda en alguna de les causes previstes en l'article 102 de la present llei. Aquestes causes de nul·litat només es podran fer valdre davant dels tribunals.

Article 55. Consulta d'expedients.

1. Els expedients relatius a sol·licituds de patent, de models d'utilitat o de certificats complementaris de protecció encara no publicats només podran ser consultats amb el consentiment del sol·licitant. Després de la publicació podran ser consultats amb subjecció a les condicions que s'establisquen reglamentàriament.

2. Qualsevol que prove que el sol·licitant d'una patent, d'un model d'utilitat o d'un certificat complementari de protecció ha pretés fer valdre davant d'ell els drets derivats de la seua sol·licitud, podrà consultar l'expedient abans de la publicació sense el consentiment del sol·licitant.

3. Quan es publique una sol·licitud divisional, una nova sol·licitud de patent presentada en virtut del que disposa l'article 11.1 o la sol·licitud derivada d'un canvi de modalitat de la protecció segons el que estableix l'article 51, qualsevol persona podrà consultar l'expedient de la sol·licitud inicial abans de la publicació i sense el consentiment del sol·licitant.

4. Els expedients corresponents a sol·licituds que hagen sigut denegades, retirades o de les quals s'haja desistit abans de la publicació no seran accessibles al públic.

5. En el cas que es torne a presentar una de les sol·licituds mencionades en l'apartat anterior, es considerarà com una sol·licitud nova sense perjudici del possible dret de prioritat que es pugua derivar de la sol·licitud anterior.

Article 56. Accessibilitat de la matèria biològica.

1. La matèria biològica depositada a què es refereix l'article 27 serà accessible:

a) Abans de la primera publicació de la sol·licitud de patent, només a qui tinga dret a consultar l'expedient d'acord amb el que estableix l'article anterior.

b) Entre la primera publicació de la sol·licitud i la concessió de la patent, a tota persona que ho sol·licite o únicament a un expert independent si així ho demana el sol·licitant de la patent.

c) Després de la concessió de la patent, i encara que la patent caduque o s'anul·le, a tota persona que ho sol·licite.

2. L'accés es realitzarà per mitjà de l'entrega d'una mostra de la matèria biològica depositada, sempre que la persona que ho sol·licite es comprometa mentre duren els efectes de la patent:

a) a no subministrar a tercers cap mostra de la matèria biològica depositada o d'una matèria derivada, i

b) a no utilitzar cap mostra de la matèria biològica depositada, o derivada, excepte amb fins experimentals, llevat de renúncia expressa del sol·licitant o del titular de la patent a aquest compromís.

3. En cas de denegació o de retirada de la sol·licitud, l'accés a la matèria depositada quedarà limitat, a petició del sol·licitant i durant vint anys comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud de la patent, a un expert independent. En aquest cas serà aplicable el que disposa l'apartat 2.

4. Les peticions del sol·licitant a què es refereixen el paràgraf b) de l'apartat 1 i l'apartat 3 només es podran presentar fins a la data en què es consideren conclosos els preparatius tècnics per a la publicació de la sol·licitud de patent.

Article 57. Obligació de facilitar informació a tercers.

1. Qualsevol que pretenga fer valdre davant d'un tercer drets derivats d'una sol·licitud de patent o d'una patent ja concedida haurà de donar-li a conèixer el número d'aquesta.

2. Qui incloga en un producte, en les seues etiquetes o embalatges, o en qualsevol classe d'anunci o imprés, qualsevol menció tendent a produir la impressió que hi ha la

protecció d'una sol·licitud de patent o d'una patent ja concedida, haurà de fer constar el nombre d'aquestes.

TÍTOL VI

Efectes de la patent i de la sol·licitud de la patent

Article 58. *Duració i còmput dels efectes.*

La patent té una duració de vint anys improrrogables, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud, i produeix els seus efectes des del dia en què es publica la menció que ha sigut concedida.

Article 59. *Prohibició d'explotació directa de la invenció.*

1. La patent confereix al seu titular el dret a impedir a qualsevol tercer que no dispose del seu consentiment:

a) La fabricació, l'oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització d'un producte objecte de la patent o la importació o possessió d'aquest per a algun dels fins mencionats.

b) La utilització d'un procediment objecte de la patent o l'oferiment d'aquesta utilització, quan el tercer sap, o les circumstàncies fan evident, que la utilització del procediment està prohibida sense el consentiment del titular de la patent.

c) L'oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització del producte directament obtingut pel procediment objecte de la patent, o la importació o possessió del producte per a algun dels fins mencionats.

2. Quan la patent tinga per objecte una matèria biològica que, pel fet de la invenció, posseïska propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estendran a qualsevol matèria biològica obtinguda a partir de la matèria biològica patentada per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada i amb les mateixes propietats.

3. Quan la patent tinga per objecte un procediment que permeta produir una matèria biològica que, pel fet de la invenció, posseïska propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estendran a la matèria biològica directament obtinguda pel procediment patentat i a qualsevol altra matèria biològica obtinguda a partir d'aquesta per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada i amb les mateixes propietats.

4. Quan la patent tinga per objecte un producte que continga informació genètica o que consistisca en informació genètica, els drets conferits per la patent s'estendran, sense perjudici del que disposa l'apartat 4 de l'article 5, a tota matèria a què s'incorpore el producte i que continga i on exercisca la seua funció la informació genètica.

Article 60. *Prohibició d'explotació indirecta de la invenció.*

1. La patent confereix igualment al seu titular el dret a impedir que sense el seu consentiment qualsevol tercer entregue o oferisca entregar mitjans per a la posada en pràctica de la invenció patentada relatius a un element essencial d'aquesta a persones no habilitades per a explotar-la, quan el tercer sap o les circumstàncies fan evident que ells mitjans són aptes per a la posada en pràctica de la invenció i hi estan destinats.

2. El que disposa l'apartat anterior no és aplicable quan els mitjans a què es refereix són productes que es troben correntment en el comerç, llevat que el tercer incite la persona a qui realitza l'entrega a cometre actes prohibits en l'article anterior.

3. No tenen la consideració de persones habilitades per a explotar la invenció patentada en el sentit de l'apartat 1 les que realitzen els actes previstos en els paràgrafs de l'a) al d) de l'article següent.

Article 61. *Límits generals i esgotament del dret de patent.*

1. Els drets conferits per la patent no s'estenen:

- a) Als actes realitzats en un àmbit privat i amb fins no comercials.
- b) Als actes realitzats amb fins experimentals que es referisquen a l'objecte de la invenció patentada.
- c) A la realització dels estudis i assajos necessaris per a obtindre l'autorització de comercialització de medicaments a Espanya o fora d'Espanya, i els consegüents requisits pràctics, inclosa la preparació, l'obtenció i la utilització del principi actiu per a aquests fins.
- d) A la preparació de medicaments realitzada en les farmàcies extemporàniament i per unitat en execució d'una recepta mèdica ni als actes relatius als medicaments així preparats.
- e) A l'ús de l'objecte de la invenció patentada a bord de vaixells de països de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial, en el cos del vaixell, en les màquines, en els ormeigs, en els aparells i en els accessoris restants, quan aquests vaixells penetren temporalment o accidentalment en les aigües espanyoles, sempre que l'objecte de la invenció siga utilitzat exclusivament per a les necessitats del vaixell.
- f) A l'ús de l'objecte de la invenció patentada en la construcció o el funcionament de mitjans de locomoció, aèria o terrestre, que pertanguen a països membres de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial, o dels seus accessoris, quan aquests mitjans de locomoció penetren temporalment o accidentalment en el territori espanyol.
- g) Als actes previstos per l'article 27 del Conveni sobre aviació civil internacional, fet a Chicago el 7 de desembre de 1944, quan els actes es referisquen a aeronaus d'un estat al qual siguen aplicables les disposicions d'aquest article.

2. Els drets conferits per la patent no s'estenen als actes relatius a un producte protegit per aquesta després que el producte haja sigut posat en el comerç en l'Espai Econòmic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment, a menys que hi haja motius legítims que justifiquen que el titular de la patent s'opose a la comercialització ulterior del producte.

3. Els drets conferits per la patent no s'estendran als actes relatius a la matèria biològica obtinguda per reproducció o multiplicació d'una matèria biològica protegida objecte de la patent, després que aquesta haja sigut posada en el mercat en l'Espai Econòmic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment, quan la reproducció o multiplicació siga el resultat necessari de la utilització per a la qual haja sigut comercialitzada la matèria biològica, i a condició que la matèria obtinguda no s'utilitze posteriorment per a noves reproduccions o multiplicacions.

Aquesta limitació no s'aplicarà quan hi haja motius legítims que justifiquen que el titular de la patent s'opose a la comercialització ulterior de la matèria biològica.

Article 62. *Excepcions del ramader i de l'agricultor.*

1. No obstant el que disposa l'article 59, la venda, o qualsevol altra forma de comercialització de material de reproducció vegetal realitzada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor per a l'explotació agrícola, implicarà el dret d'aquest últim a utilitzar el producte de la seua collita per a una reproducció o multiplicació ulterior realitzada per ell mateix en la seua pròpia explotació. L'abast i les modalitats d'aquesta excepció correspondran als previstos en l'article 14 del Reglament (CE) núm. 2100/94 del Consell, de 27 de juliol, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals, i a la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció d'obtencions vegetals.

2. No obstant el que disposa l'article 59, la venda o qualsevol altra forma de comercialització d'animals de cria o de material de reproducció animal realitzada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor o ramader, implicarà l'autorització a aquests últims per a utilitzar el bestiar protegit amb fins agrícoles o ramaders. Això inclourà la posada a disposició del bestiar o d'un altre material de reproducció animal perquè l'agricultor o ramader pugua prosseguir la seua activitat agrícola o ramadera, però no la

venda en el marc d'una activitat de reproducció comercial o amb aquesta finalitat. L'abast i les modalitats d'aquesta excepció correspondran amb les que es fixen reglamentàriament.

Article 63. Drets derivats de la utilització anterior.

1. El titular d'una patent no té dret a impedir que els qui, de bona fe i abans de la data de prioritat de la patent, hagen explotat a Espanya el que resulte constituir l'objecte de la patent, o hagen fet preparatius seriosos i efectius per a explotar aquest objecte, en prosseguisquen o n'inicien l'explotació de la mateixa manera en què ho havien fet fins llavors o per a la qual havien fet els preparatius i en la mesura adequada per a atendre a les necessitats raonables de la seua empresa. Els drets d'explotació només són transmissibles juntament amb les empreses que els exercisquen.

2. Els drets conferits per la patent no s'estenen als actes relatius a un producte emparat per la patent després que aquest producte haja sigut posat en el comerç per la persona que gaudeix del dret d'explotació establert en l'apartat anterior.

Article 64. Falta de cobertura davant de patents anteriors.

El titular d'una patent no podrà invocar-la per a defendre's de les accions dirigides contra ell per una infracció d'altres patents que tinguen una data de prioritat anterior a la de la seua.

Article 65. Patents dependents.

El fet que l'invent objecte d'una patent no puga ser explotat sense utilitzar la invenció protegida per una patent anterior pertanyent a un titular diferent no serà obstacle per a la validesa d'aquella. En aquest cas, ni el titular de la patent anterior podrà explotar la patent posterior durant la vigència d'aquesta sense consentiment del seu titular, ni el titular de la patent posterior podrà explotar cap de les dos patents durant la vigència de la patent anterior, llevat que tinga el consentiment del titular de la patent o haja tingut una llicència obligatòria.

Article 66. Limitacions legals.

L'explotació de l'objecte d'una patent no es podrà dur a terme de forma abusiva o contrària a la llei, la moral, l'ordre públic o la salut pública, i estarà supeditada, en tot cas, a les prohibicions o limitacions, temporals o indefinides, establides o que establisquen les disposicions legals.

Article 67. Protecció provisional.

1. A partir de la data de publicació, la sol·licitud de patent confereix al titular una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització, raonable i adequada a les circumstàncies, de qualsevol tercer que, entre aquella data i la data de publicació de la menció que la patent ha sigut concedida, haja dut a terme una utilització de la invenció que després d'aquest període estaria prohibida en virtut de la patent.

2. Aquesta mateixa protecció provisional serà aplicable fins i tot abans de la publicació de la sol·licitud davant de la persona a qui se n'haja notificat la presentació i el contingut.

3. Quan l'objecte de la sol·licitud de patent estiga constituït per un procediment relatiu a un microorganisme, la protecció provisional començarà només des que el microorganisme haja sigut fet accessible al públic.

4. Es considera que la sol·licitud de patent no ha tingut mai els efectes previstos en els apartats anteriors quan ha sigut o es considera retirada, o quan ha sigut denegada o revocada en virtut d'una resolució ferma.

Article 68. Abast de la protecció.

1. L'abast de la protecció conferida per la patent o per la sol·licitud de patent es determina per les reivindicacions. La descripció i els dibuixos serviran per a interpretar les reivindicacions.

2. Per al període anterior a la concessió de la patent, l'abast de la protecció es determinarà per les reivindicacions de la sol·licitud, tal com haja sigut publicada. No obstant això, la patent, tal com haja sigut concedida, o modificada en el curs d'un procediment d'oposició, de recurs, de limitació o de nul·litat, determinarà amb caràcter retroactiu la protecció mencionada, sempre que aquesta no haja sigut ampliada.

3. Per a determinar l'abast de la protecció d'acord amb els apartats 1 i 2 anteriors, caldrà tindre degudament en compte tot element equivalent a un element indicat en les reivindicacions.

Article 69. Abast de la protecció en les patents de procediment.

1. Quan s'introduïska a Espanya un producte en relació amb el qual hi haja una patent de procediment per a la fabricació del producte, el titular de la patent tindrà respecte al producte introduït els mateixos drets que la present llei li concedeix en relació amb els productes fabricats a Espanya.

2. Si una patent té com a objecte un procediment per a la fabricació de productes o substàncies nous, es presumeix, excepte prova en contra, que tot producte o substància de les mateixes característiques ha sigut obtingut pel procediment patentat.

3. En la pràctica de les diligències per a la prova en contra prevista en l'apartat anterior, es prendran en consideració els legítims interessos del demandat per a la protecció dels seus secrets de fabricació i negocis.

TÍTOL VII**Accions per violació del dret de patent****Article 70. Defensa del dret.**

El titular d'una patent podrà exercitar davant dels òrgans judicials les accions que corresponguen, siga quina siga la seua classe i naturalesa, contra els qui lesionen el seu dret i exigir les mesures necessàries per a la seua salvaguarda.

Article 71. Accions civils.

1. El titular el dret de patent del qual siga lesionat podrà, en especial, sol·licitar:

a) La cessació dels actes que violen el seu dret, o la seua prohibició si encara no s'han produït.

b) La indemnització dels danys i perjudicis experimentats.

c) L'embargament dels objectes produïts o importats amb la violació del seu dret i dels mitjans exclusivament destinats a aquesta producció o a la realització del procediment patentat.

d) L'atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats en virtut del que disposa l'apartat anterior quan siga possible, i en aquest cas s'imputarà el valor dels béns afectats a l'import de la indemnització de danys i perjudicis. Si el valor mencionat excedix l'import de la indemnització concedida, el titular de la patent haurà de compensar l'altra part per l'excés.

e) L'adopció de les mesures necessàries per a evitar que prossegueisca la infracció de la patent, i en particular la transformació dels objectes o mitjans embargats en virtut del que disposa el paràgraf c), o la seua destrucció quan això siga indispensable per a impedir la infracció de la patent.

f) Excepcionalment, l'òrgan judicial podrà també, a petició del titular de la patent, ordenar la publicació de la sentència condemnatòria de l'infractor de la patent, a costa del condemnat, per mitjà d'anuncis i notificacions a les persones interessades.

Les mesures compreses en els paràgrafs c) i e) seran executades a càrrec de l'infractor, llevat que s'al·leguen raons fundades perquè no siga així.

2. Les mesures previstes en els paràgrafs a) i e) de l'apartat precedent es podran sol·licitar també, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recórrega un tercer per a infringir drets de patent, encara que els actes d'aquests intermediaris no constituïsquen en si mateixos una infracció, sense perjudici del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Aquestes mesures hauran de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.

Article 72. *Pressupostos de la indemnització de danys i perjudicis.*

1. Qui, sense consentiment del titular de la patent, fabrique, importe objectes protegits per la patent o utilitze el procediment patentat, estarà obligat en tot cas a respondre dels danys i perjudicis causats.

2. Tots aquells que realitzen qualsevol altre acte d'explotació de l'objecte protegit per la patent només estaran obligats a indemnitzar els danys i els perjudicis causats si han actuat a dretcient o amb culpa o negligència. En tot cas, es considerarà que l'infractor ha actuat a dretcient si ha sigut advertit pel titular de la patent sobre l'existència d'aquesta, convenientment identificada, i de la seua infracció, amb el requeriment que la cesse.

Article 73. *Exhibició de documents per al càlcul de la indemnització.*

1. A fi de fixar la quantia dels danys i perjudicis experimentats per l'explotació no autoritzada de l'invent, el titular de la patent podrà exigir l'exhibició dels documents del responsable que puguem servir per a aquesta finalitat.

2. En l'execució d'aquesta mesura, es prendran en consideració els legítims interessos del demandat per a la protecció dels seus secrets empresarials de fabricació i negocis, sense perjudici del dret del titular de la patent a disposar de la informació necessària per a poder concretar l'abast de la indemnització a favor seu quan la investigació a l'efecte es realitze en fase d'execució de la resolució sobre el fons que haja observat l'existència d'infracció.

Article 74. *Càlcul dels danys i perjudicis i indemnitzacions coercitives.*

1. La indemnització de danys i perjudicis deguda al titular de la patent comprendrà no sols el valor de la pèrdua que haja experimentat, sinó també el del guany que haja deixat d'obtenir el titular a causa de la violació del seu dret. La quantia indemnitzatòria podrà incloure, si és el cas, els gastos d'investigació en què s'haja incorregut per a obtenir proves raonables de la comissió de la infracció objecte del procediment judicial.

2. Per a fixar la indemnització per danys i perjudicis, es tindran en compte, a elecció del perjudicat:

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre les quals els beneficis que el titular hauria obtingut previsiblement de l'explotació de la invenció patentada si no hi haguera hagut competència de l'infractor, o, alternativament, els beneficis que aquest últim haja obtingut de l'explotació de l'invent patentat. En el cas de dany moral, en serà precedent la indemnització, encara que no siga provada l'existència de perjudici econòmic.

b) Una quantitat a un tant alçat que almenys comprenga la quantitat que l'infractor hauria hagut de pagar al titular de la patent per la concessió d'una llicència que li hauria permés dur a terme la seua explotació d'acord amb dret. Per a fixar-la es tindran en compte especialment, entre altres factors, la importància econòmica de l'invent patentat, el temps

de vigència que li reste a la patent en el moment en què va començar la infracció i el nombre i la classe de llicències concedides en aquell moment.

3. Quan l'òrgan jurisdiccional estime que el titular no compleix l'obligació d'explotar la patent establida en l'article 90, el guany deixat d'obtindre es fixarà d'acord amb el que estableix el paràgraf b) de l'apartat anterior.

4. Quan es condemne a la cessació dels actes que infringisquen una patent, el tribunal fixarà una indemnització coercitiva a favor del demandant adequada a les circumstàncies per dia transcorregut fins que es produïsca la cessació efectiva de la infracció. L'import definitiu d'aquesta indemnització, que s'acumularà a la que li corresponga percebre amb caràcter general en aplicació de l'apartat 2, així com el dia a partir del qual sorgirà l'obligació d'indemnitzar, es fixaran en execució d'una sentència, d'acord amb el que preveu la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

5. Les diligències relatives al càlcul o la quantificació i a la liquidació de danys d'acord amb els criteris establits en aquest article es duren a terme a partir de les bases fixades en la sentència conforme al procediment previst en el capítol IV del títol V del llibre III de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Article 75. *Incidència dels beneficis comercials.*

1. Per a fixar el guany deixat d'obtindre segons els criteris establits en l'article 74.2, es podran incloure en el càlcul dels beneficis, en la proporció que l'òrgan jurisdiccional estime raonable, els produïts per l'explotació d'aquelles coses de què l'objecte inventat constituïsca una part essencial des del punt de vista comercial.

2. Es considera que l'objecte inventat constitueix part essencial d'un bé des del punt de vista comercial quan la consideració de l'invent incorporat supose un factor determinant per a la demanda del bé.

Article 76. *Indemnització per desprestigi.*

El titular de la patent podrà exigir també la indemnització del perjudici que supose el desprestigi de la invenció patentada causat per l'infractor per qualsevol causa, i en especial com a conseqüència d'una realització defectuosa o una presentació inadequada d'aquella en el mercat.

Article 77. *Deducció de les indemnitzacions ja percebudes.*

De la indemnització deguda per qui haja produït o importat sense consentiment del titular de la patent els objectes protegits per aquesta, es deduiran les indemnitzacions que aquest haja percebut pel mateix concepte dels qui van explotar de qualsevol altra manera el mateix objecte.

Article 78. *Prescripció i límit a l'exercici de les accions.*

1. Les accions civils derivades de la infracció del dret de patent prescriuen al cap de cinc anys, comptats des del moment que van poder exercir-se.

2. El titular de la patent no podrà exercitar les accions establides en aquest títol davant dels qui exploten els objectes que hagen sigut introduïts en el comerç per persones que li hagen indemnitzat en forma adequada els danys i els perjudicis causats.

TÍTOL VIII**La sol·licitud de patent i la patent com a objectes del dret de propietat****CAPÍTOL I****Inscripció registral, cotitularitat i expropiació***Article 79. Inscripció en el Registre de Patents.*

1. En el Registre de Patents s'inscriuran, en la forma que es dispose reglamentàriament, tant les sol·licituds de patent com les patents ja concedides.

2. Excepte en el cas previst en l'article 13.1, la transmissió, les llicències i qualsevol altre acte o negoci jurídic, tant voluntari com necessari, que afecten les sol·licituds de patents o a les patents ja concedides, només produiran efectes davant de tercers de bona fe des que hagen sigut inscrits en el Registre de Patents. La forma i la documentació necessària per a les aquestes inscripcions s'establirà reglamentàriament.

3. No es podran invocar davant de tercers drets sobre sol·licituds de patent o sobre patents que no estiguen degudament inscrits en el Registre de Patents. Tampoc podrà mencionar en els seus productes una sol·licitud de patent o una patent qui no tinga inscrit un dret suficient per a fer aquesta menció. Els actes realitzats amb infracció del que disposa aquest apartat seran sancionats com a actes de competència deslleial.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques qualificarà la legalitat, la validesa i l'eficàcia dels actes que s'hagen d'inscriure en el Registre de Patents. El Registre de Patents serà públic.

5. Inscrit en el Registre de Patents algun dels drets o gravàmens previstos en l'article 81.1, no se'n podrà inscriure cap altre de la mateixa data o anterior que siga oposat o incompatible amb aquell. Si només s'hi ha anotat la sol·licitud d'inscripció, tampoc s'hi podrà inscriure cap altre dret o gravamen incompatible fins que no es resolga aquella.

Article 80. Cotitularitat.

1. Quan la sol·licitud de patent o la patent ja concedida pertanguen proindivises a diverses persones, la comunitat resultant es regirà pel que acorden les parts; a falta d'això, pel que disposa aquest article, i en últim terme per les normes del dret comú sobre la comunitat de béns.

2. No obstant això, cada un dels partícips per si sol podrà:

a) Disposar de la part que li corresponga notificant-ho als altres comuners, que podran exercitar els drets de tempteig i retracte. El termini per a l'exercici del dret de tempteig serà de dos mesos comptats des de l'enviament de la notificació, i el de retracte, d'un mes a partir de la inscripció de la cessió en el Registre de Patents.

b) Explotar la invenció prèvia notificació als altres cotitulars.

c) Realitzar els actes necessaris per a la conservació de la sol·licitud o de la patent.

d) Exercitar accions civils o criminals davant dels tercers que atempten, siga com siga, contra els drets derivats de la sol·licitud o de la patent comuna. El partícip que exercite aquestes accions queda obligat a notificar als altres comuners l'acció empresa, a fi que es puguen afegir a l'acció.

3. La concessió de llicència a un tercer per a explotar la invenció haurà de ser atorgada conjuntament per tots els partícips, llevat que l'òrgan jurisdiccional per raons d'equitat, ateses les circumstàncies del cas, en faculte algun per a atorgar la concessió mencionada

Article 81. *Expropiació.*

1. Qualsevol sol·licitud de patent o la patent ja concedida podran ser expropiades per una causa d'utilitat pública o d'interés social, per mitjà de la justa indemnització.

2. L'expropiació es podrà fer a fi que la invenció caiga en el domini públic i puga ser lliurement explotada per qualsevol, sense necessitat de sol·licitar llicències, o a fi que siga explotada en exclusiva per l'Estat, el qual adquirirà, en aquest cas, la titularitat de la patent.

3. La utilitat pública o l'interés social seran declarats per la llei que ordene l'expropiació, la qual disposarà si la invenció ha de caure en el domini públic o si ha d'adquirir l'Estat la titularitat de la patent o de la sol·licitud. L'expedient que s'haja d'instruir s'ajustarà en tot, incloent-hi la fixació del preu just, al procediment general establert en la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.

CAPÍTOL II

Transferències, llicències i gravàmens

Article 82. *Principis generals.*

1. Tant la sol·licitud de patent com la patent són transmissibles i podran donar-se com a garantia o ser objecte d'altres drets reals, llicències, opcions de compra, embargaments, altres negocis jurídics o mesures que resulten del procediment d'execució. En el cas que es constituïska una hipoteca mobiliària, es registrarà per les seues disposicions específiques i s'inscriurà en la secció quarta del Registre de Béns Mobles, i aquesta inscripció es notificarà al Registre de Patents per a ser-hi inscrita. A aquests efectes, els dos registres estaran coordinats per a comunicar-se telemàticament els gravàmens que tinguen inscrits o anotats.

2. Els actes a què es refereix l'apartat anterior, quan es realitzen entre vius, hauran de constar per escrit perquè siguen vàlids.

3. Als efectes de la seua cessió o gravamen, la sol·licitud de patent o la patent ja concedida són indivisibles, encara que poden pertànyer en comú a diverses persones.

4. Les disposicions d'aquest capítol s'entenen sense perjudici de les normes referides al contingut i als límits dels contractes de cessió i llicència sobre béns immaterials imposats en altres lleis nacionals que els siguen aplicables, o de l'aplicació, pels òrgans nacionals o comunitaris corresponents, de les disposicions establides en els reglaments comunitaris relatius a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 101 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a determinades categories d'acords de transferència de tecnologia.

Article 83. *Llicències contractuals.*

1. Tant la sol·licitud de patent com la patent poden ser objecte de llicències en la seua totalitat o en alguna de les facultats que integren el dret d'exclusiva, per a tot el territori nacional o per a una part. Les llicències poden ser exclusives o no exclusives.

2. Podran ser exercitats els drets conferits per la patent o per la sol·licitud davant d'un llicenciatari que viole algun dels límits de la seua llicència establits en virtut del que disposa l'apartat anterior.

3. Els titulars de llicències contractuals no podran cedir-les a tercers, ni concedir sublicències, llevat que s'haja convingut el contrari.

4. Llevat de pacte en contra, el titular d'una llicència contractual tindrà dret a realitzar tots els actes que integren l'explotació de la invenció patentada, en totes les seues aplicacions, en tot el territori nacional i durant tota la duració de la patent.

5. Es presumirà que la llicència no és exclusiva i que el llicenciadador podrà concedir altres llicències i explotar per si mateix la invenció.

6. La llicència exclusiva impedeix l'atorgament d'altres llicències i el llicenciadador només podrà explotar la invenció si en el contracte s'ha reservat expressament aquest dret.

Article 84. Coneixements tècnics.

1. Llevat de pacte en contra, qui transmeta una sol·licitud de patent o una patent o concedisca una llicència sobre aquestes, està obligat a posar a disposició de l'adquirent o del llicenciatari els coneixements tècnics que posseïska i que siguen necessaris per a poder procedir a una adequada explotació de la invenció.
2. L'adquirent o el llicenciatari a qui es comuniquen coneixements secrets estarà obligat a adoptar les mesures necessàries per a evitar-ne la divulgació.

Article 85. Responsabilitat del transmissor i del llicenciador.

1. Qui transmeta a títol oneroso una sol·licitud de patent o una patent ja concedida o atorgue una llicència sobre aquestes, respondrà, llevat de pacte en contra, si posteriorment es declarara que no tenia la titularitat o les facultats necessàries per a la realització del negoci de què es tracte. Quan es retire o es denegue la sol·licitud, es revoque la patent o se'n declare la nul·litat, s'aplicarà en tot cas el que disposa l'article 104.3, llevat que s'haja pactat una responsabilitat més gran per al transmissor o per al llicenciador.
2. El transmissor o llicenciador respondrà sempre quan haja actuat de mala fe. La mala fe es presumeix, excepte prova en contra, quan no haja donat a conèixer a l'altre contractant, fent-ho constar en el contracte amb una menció individualitzada d'aquests documents, els informes o les resolucions, espanyols o estrangers, de què dispose o li conste l'existència, referents a la patentabilitat de la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.
3. Les accions a què es refereixen els apartats anteriors prescriuran al cap de sis mesos, comptats des de la data de la resolució definitiva o de la sentència ferma que els servisca de fonament. Els seran aplicables les normes del Codi Civil sobre sanejament per evicció.

Article 86. Responsabilitat davant de tercers.

1. Qui transmeta una sol·licitud de patent o una patent ja concedida o atorgue una llicència sobre aquestes, respondrà solidàriament amb l'adquirent o amb el llicenciatari de les indemnitzacions corresponents com a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones per defectes inherents a la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.
2. La part que efectue el pagament de la indemnització a què es refereix l'apartat anterior podrà repetir del declarat responsable les quantitats abonades, llevat que s'haja pactat el contrari, que haja procedit de mala fe o que, ateses les circumstàncies del cas i per raons d'equitat, haja de ser ell qui suporte en tot o en part la indemnització establida a favor dels tercers.

CAPÍTOL III

Llicències de ple dret**Article 87. Llicències de ple dret.**

Són llicències de ple dret les que resulten d'un oferiment públic de llicències contractuals no exclusives, fet pel titular de la patent, d'acord amb el que preveu aquest capítol.

Article 88. Oferiment de llicències de ple dret.

1. Si el titular de la patent fa un oferiment de llicències de ple dret en què declara per escrit a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que està disposat a autoritzar la utilització de la invenció a qualsevol interessat, en qualitat de llicenciatari, es reduirà a la meitat l'import de les taxes anuals que merite la patent després de rebuda la declaració. Quan es produïsca un canvi total de la titularitat de la patent com a conseqüència de l'exercici de l'acció judicial prevista en l'article 12, l'oferiment es considerarà que ha sigut retirat en inscriure's el nou titular en el Registre de Patents. L'Oficina Espanyola de Patents i

Marques inscriurà en el Registre de Patents i donarà l'adequada publicitat als oferiments de llicències de ple dret.

2. L'oferiment podrà ser retirat en qualsevol moment per mitjà d'una notificació escrita dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sempre que ningú haja comunicat encara al titular de la patent la seua intenció d'utilitzar la invenció. La retirada de l'oferiment serà efectiva a partir del moment de la seua notificació.

3. L'import de la reducció de taxes que haja tingut lloc des que es va comunicar l'oferiment fins a la seua retirada s'haurà d'abonar dins del mes següent a la retirada de l'oferiment. Serà aplicable a aquest cas el que disposa l'article 184.3. El termini de sis mesos que s'hi preveu es computarà a partir de la finalització del termini anteriorment mencionat.

4. No es podrà fer l'oferiment de llicències de ple dret quan figure inscrita en el Registre de Patents una llicència exclusiva o quan haja sigut presentada una sol·licitud d'inscripció d'una llicència d'aquesta classe. Una vegada presentat l'oferiment de llicències de ple dret, no es podrà admetre cap sol·licitud d'inscripció d'una llicència exclusiva en el Registre de Patents, excepte que es retire o es considere retirat l'oferiment.

5. L'acceptació d'un oferiment públic de llicències de ple dret legítima qualsevol persona per a utilitzar la invenció en qualitat de llicenciatari no exclusiu.

Article 89. *Obtenció de llicències de ple dret.*

1. Qualsevol que desitge utilitzar la invenció sobre la base de l'oferiment de llicències de ple dret haurà de notificar-ho a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques indicant la utilització que es farà de la invenció. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques remetrà la notificació tant al titular de la patent com al sol·licitant.

2. El sol·licitant de la llicència estarà legitimat per a utilitzar la invenció en la forma indicada per aquest en el termini d'un mes comptat des de la recepció de la notificació que li haja sigut remesa per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. A falta de pacte entre les parts en el termini indicat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, a petició escrita de qualsevol d'aquestes i amb audiència prèvia d'ambdós, fixarà l'import adequat de la compensació que haja de pagar el llicenciatari o la modificarà si han succeït o s'han conegut fets que facen aparèixer com a manifestament inadequat l'import establert. Només es podrà demanar que siga modificada la compensació establida d'esta manera després de transcorregut un any des que aquella haja sigut fixada per última vegada. Perquè la petició de fixar o modificar la compensació es considere presentada serà necessari que haja sigut abonada la taxa corresponent.

4. Al terme de cada trimestre de l'any natural, el llicenciatari haurà d'informar el titular de la patent sobre la utilització que haja fet de la invenció i haurà d'abonar-li la corresponent compensació. Si no complix les obligacions mencionades, el titular de la patent podrà atorgar-li un termini suplementari que siga raonable perquè les complisca. Transcorregut el termini infructuosament, es cancel·larà la llicència, prèvia petició justificada pel titular de la patent.

TÍTOL IX

Obligació d'explotar i llicències obligatòries

CAPÍTOL I

Obligació d'explotar la invenció i requisits per a la concessió de llicències obligatòries

Article 90. *Obligació d'explotar.*

1. El titular de la patent està obligat a explotar la invenció patentada bé per si o per una persona autoritzada per ell mitjançant la seua execució a Espanya o en el territori d'un

estat membre de l'Organització Mundial del Comerç, de manera que l'esmentada explotació siga suficient per a abastir la demanda en el mercat espanyol.

2. L'explotació s'haurà de dur a terme dins del termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud de patent, o de tres anys des de la data en què es publique la seua concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». S'aplicarà automàticament el termini que expire més tard.

3. La prova que la invenció s'explota de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 incumbeix al titular de la patent.

Article 91. *Supòsits de concessió de llicències obligatòries.*

Correspondrà la concessió de llicències obligatòries sobre una determinada patent quan concórrega algun dels supòsits següents:

- a) Falta o insuficiència d'explotació de la invenció patentada.
- b) Dependència entre les patents, o entre patents i drets d'obtenció vegetal.
- c) Necessitat d'acabar amb pràctiques que una decisió administrativa o jurisdiccional ferma haja declarat contràries a la legislació nacional o comunitària de defensa de la competència.
- d) Existència de motius d'interés públic per a la concessió.
- e) Fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació en aplicació del Reglament (CE) núm. 816/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública.

Article 92. *Llicències obligatòries per falta o insuficiència d'explotació.*

1. Una vegada finalitzat el termini previst en l'article 90 per a iniciar l'explotació de la invenció patentada, qualsevol persona podrà sol·licitar la concessió d'una llicència obligatòria si en el moment de la sol·licitud, i excepte excuses legítimes, no s'ha iniciat l'explotació de la patent o quan aquesta explotació, una vegada transcorregut el mencionat termini, haja sigut interrompuda durant més d'un any.

2. Es consideraran com a excuses legítimes les dificultats objectives de caràcter tècnic legal, alienes a la voluntat i a les circumstàncies del titular de la patent, que facen impossible l'explotació de l'invent o que impedisquen que aquesta explotació siga major del que és.

Article 93. *Llicències obligatòries per dependència.*

1. Quan no siga possible explotar l'invent protegit per una patent sense detriment dels drets conferits per una patent o per un dret d'obtenció vegetal anterior, el titular de la patent posterior podrà sol·licitar una llicència obligatòria, per a l'explotació de l'objecte de la patent o de la varietat objecte del dret d'obtenció vegetal anterior, mitjançant el pagament d'un cànon adequat.

2. Quan no siga possible explotar un dret d'obtenció vegetal sense detriment dels drets conferits per una patent anterior, l'obtentor podrà sol·licitar una llicència obligatòria, per a l'explotació de l'invent protegit per la patent, mitjançant el pagament d'un cànon adequat.

3. Si una patent té per objecte un procediment per a l'obtenció d'una substància química o farmacèutica protegida per una patent en vigor, tant el titular de la patent de procediment com el de la patent de producte, tindran dret a l'obtenció d'una llicència obligatòria sobre la patent de l'altre titular.

4. Els sol·licitants de les llicències a què es refereixen els apartats anteriors hauran de demostrar:

a) Que la invenció o la varietat representa un progrés tècnic significatiu de considerable importància econòmica amb relació a la invenció reivindicada en la patent anterior o a la varietat protegida pel dret d'obtenció vegetal anterior.

b) Que han intentat, sense aconseguir-ho en un termini prudencial, obtindre del titular de la patent o del dret d'obtenció vegetal anterior, una llicència contractual en els termes que preveu l'article 97.1.

5. Quan corresponga la concessió d'una llicència obligatòria per dependència, també el titular de la patent o del dret d'obtenció vegetal anterior podrà sol·licitar l'atorgament, en condicions raonables, d'una llicència per a utilitzar la invenció o la varietat protegida per la patent o pel dret d'obtenció vegetal posterior.

6. Les llicències obligatòries per dependència s'atorgaran només amb el contingut necessari per a permetre l'explotació de la invenció protegida per la patent, o de la varietat protegida pel dret d'obtenció vegetal de què es tracte, i quedaran sense efecte en declarar-se la nul·litat o la caducitat d'algun dels títols entre els quals es done la dependència.

7. La tramitació i la resolució de les sol·licituds de llicències obligatòries per dependència per a l'ús no exclusiu d'una invenció patentada es regirà pel que disposa la present llei. La tramitació i la resolució de les sol·licituds de llicències obligatòries per dependència per a l'ús de la varietat protegida per un dret d'obtentor es regiran per la seua legislació específica.

Article 94. Llicències obligatòries per a posar remei a pràctiques anticompetitives.

1. La resolució administrativa o jurisdiccional ferma que haja declarat la violació del dret de la competència per part del titular de la patent serà comunicada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o pel jutge o tribunal que l'haja emés.

2. Quan la resolució decrete directament la subjecció de la patent al règim de llicències obligatòries, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» i procedirà d'acord amb el que preveuen els articles 98 i 99 d'aquesta llei.

3. No serà necessària en aquest cas la justificació de la negociació prèvia entre el titular de la patent i el potencial usuari, sol·licitant de la llicència obligatòria. La necessitat de corregir les pràctiques anticompetitives es podrà tindre en compte en determinar el cànon de la llicència.

4. Sense perjudi del que preveuen els apartats precedents, quan el Govern considere que hi ha raons d'interés públic per a posar fi a pràctiques anticompetitives, la subjecció de la patent al règim de llicències obligatòries es podrà acordar per real decret d'acord amb el que preveu l'article següent.

Article 95. Llicències obligatòries per motius d'interés públic.

1. Per motiu d'interés públic, el Govern podrà sotmetre, en qualsevol moment, una sol·licitud de patent o una patent ja atorgada, al règim de llicències obligatòries, i ho disposarà així per real decret.

2. Es considerarà en tot cas que hi ha motius d'interés públic quan:

a) La iniciació, l'increment o la generalització de l'explotació de l'invent, o la millora de les condicions en què tal explotació es realitza, siguen de primordial importància per a la salut pública o per a la defensa nacional.

b) La falta d'explotació o la insuficiència en qualitat o en quantitat de l'explotació realitzada implique greu perjudi per al desenrotllament econòmic o tecnològic del país.

c) Les necessitats d'abastiment nacional així ho exigisquen.

3. El real decret a què es fa referència en l'apartat 1 haurà de ser acordat a proposta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. En els casos en què la importància de

l'explotació de l'invent es relacione amb la salut pública o amb la defensa nacional, la proposta s'haurà de formular conjuntament amb el ministre competent en matèria de sanitat o de defensa, respectivament.

4. El reial decret que dispose de la subjecció de la patent al règim de llicències obligatòries podrà establir directament, en tot o en part, l'abast, les condicions i el cànon de llicència en els supòsits previstos en l'article 97.2, o remetre la fixació d'aquestes condicions a l'oportú procediment davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques previst en el capítol següent per a la seua concreció en la resolució que concedisca la llicència.

5. Quan la subjecció al règim de llicències obligatòries per motius d'interés públic es dega a la seua importància per a la defensa nacional, es podrà reservar la possibilitat de sol·licitar aquestes llicències a una o unes quantes empreses determinades.

Article 96. *Llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a països amb problemes de salut pública.*

1. Les sol·licituds de llicències obligatòries presentades en aplicació del Reglament (CE) núm. 816/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública, es dirigiran a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en els models normalitzats que s'establisquen a aquest efecte. Les llicències es tramitaran d'acord amb el que disposa l'esmentat Reglament (CE) núm. 816/2006 i es regiran pel que disposa aquest.

2. La llicència produirà efecte a partir de la data en què la resolució que la concedisca ho notifique al sol·licitant i al titular del dret, i s'aplicarà la que siga posterior. La resolució que acorde la llicència establirà el cànon d'aquesta. La llicència podrà ser revocada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques si el llicenciatari no compleix les condicions sota les quals va ser atorgada, d'acord amb el que preveu l'article 16 de l'esmentat Reglament (CE) núm. 816/2006.

3. Sense perjudi de qualsevol altra conseqüència legalment prevista, tota infracció de la prohibició prevista en l'article 13 del Reglament (CE) núm. 816/2006 i en l'article 2 del Reglament (CE) núm. 953/2003 del Consell, de 26 de maig de 2003, destinat a evitar la desviació comercial cap a la Unió Europea de determinats medicaments essencials, es considerarà una infracció de la patent sobre la qual recau la llicència.

CAPÍTOL II

Procediment de concessió de les llicències obligatòries

Article 97. *Justificació prèvia del sol·licitant de la llicència.*

1. Prèviament a la sol·licitud d'una llicència obligatòria, l'interessat haurà de provar que ha intentat, sense aconseguir-ho en un termini prudencial, obtindre del titular de la patent una llicència contractual en termes i condicions comercials raonables. Per a les llicències previstes en l'article 96, i llevat que es donen les circumstàncies previstes en l'article 9.2 del Reglament (CE) núm. 816/2006 a què es refereix l'apartat 1 de l'article precedent, aquest termini serà en tot cas de trenta dies, anteriors a la presentació de la sol·licitud.

2. El que disposa l'apartat anterior no serà aplicable:

- a) En els casos d'emergència nacional o en altres circumstàncies d'extrema urgència.
- b) En els casos d'ús públic no comercial.
- c) En el supòsit previst en la lletra c) de l'article 91.

Article 98. Sol·licitud de la llicència.

1. La sol·licitud de llicència obligatòria, dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el model normalitzat que s'establisca a aquest efecte, haurà d'anar acompanyada de la prova que acredite l'intent previ de llicència contractual, excepte en els casos previstos en l'apartat 2 de l'article anterior. La sol·licitud estarà subjecta al pagament de la taxa corresponent.

2. El sol·licitant, a més de concretar la seua petició, haurà d'exposar les circumstàncies que la justifiquen, aportar les proves de què dispose en suport de les seues afirmacions i acreditar que compta amb els mitjans i les garanties suficients per a dur a terme una explotació real i efectiva de la invenció patentada d'acord amb la finalitat de la llicència.

Article 99. Tramitació i resolució.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques traslladarà una còpia de la sol·licitud amb els documents que l'acompanyen al titular de la patent, a fi que responga en el termini màxim d'un mes. La resposta haurà d'anar acompanyada de les proves que justifiquen les al·legacions realitzades. Si el titular de la patent no respon dins del termini, l'esmentada oficina procedirà a la concessió de la llicència.

2. Quan, valorades les al·legacions i proves presentades, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considere que es donen les circumstàncies que justifiquen la concessió de la llicència, invitarà les parts perquè en el termini de dos mesos designen un mediador comú o, a falta d'això, nomenarà cada una un expert que, junt amb un tercer expert nomenat per la mencionada oficina, acorden les condicions d'aquella.

3. A falta d'acord sobre la designació de mediador o expert, o sobre les condicions de la llicència en el termini de dos mesos addicionals, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques decidirà sobre la concessió de la llicència i resoldrà en conseqüència.

4. La resolució que atorgue la llicència haurà de determinar-ne el contingut. En particular haurà de fixar l'àmbit de la llicència, el cànon, la duració, les garanties que haja de prestar el llicenciatari, i qualssevol altres clàusules que assegurin el compliment per la seua banda de les condicions que justifiquen la concessió de la llicència.

5. Durant la tramitació de l'expedient, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà dur a terme d'ofici les actuacions que siguen pertinents i puguen ser d'utilitat per a resoldre sobre la concessió de la llicència. L'esmentada oficina podrà suspendre per una sola vegada la tramitació a petició justificada d'ambdós parts, en les circumstàncies previstes en el reglament d'execució d'aquesta llei.

6. La resolució determinarà els gastos que hagen de ser sufragats per cada part, que seran els causats a instància seua. Els gastos comuns seran pagats per meitats. Es podrà imposar el pagament de tots els gastos a una de les parts quan es declare que ha actuat amb temeritat o mala fe.

7. La interposició d'un recurs administratiu o jurisdiccional contra la resolució que pose fi a l'expedient no suspèn l'execució de l'acte impugnat, però l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà autoritzar el llicenciatari, prèvia petició fundada d'aquest, a demorar el començament de l'explotació fins que siga ferma la concessió de la llicència.

CAPÍTOL III**Règim de les llicències obligatòries****Article 100. Característiques de les llicències obligatòries.**

1. Les llicències obligatòries no seran exclusives.
2. La llicència comportarà una remuneració adequada segons les circumstàncies pròpies de cada cas, tenint en compte la importància econòmica de la invenció.

3. Si la patent recau sobre tecnologia de semiconductors, les llicències obligatòries només podran tindre per objecte un ús públic no comercial o utilitzar-se per a rectificar una pràctica declarada anticompetitiva després d'un procediment judicial o administratiu.

4. Les relacions que mantinguen el titular de la patent i el llicenciatari amb motiu de la concessió d'una llicència obligatòria s'hauran d'atindre a la bona fe. Per al titular de la patent, l'aplicació d'aquest principi inclourà l'obligació de posar a disposició del llicenciatari els coneixements tècnics que posseïska i siguen necessaris per a poder procedir a una adequada explotació comercial de l'invent.

En cas de violació d'aquest principi per part del titular de la patent declarada per sentència judicial, el llicenciatari podrà demanar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que reduïska el cànon fixat per a la llicència, en proporció a la importància que tinga per a l'explotació de l'invent l'obligació incomplida. Si en les mateixes condicions es declara l'actuació del llicenciatari contrària a la bona fe contractual, el llicenciant podrà instar de la mencionada oficina l'extinció de la llicència obligatòria.

5. La llicència obligatòria comprendrà els certificats complementaris de protecció que en concedir-se la llicència, o posteriorment, recaiguen sobre l'objecte de la patent de base inclòs en l'àmbit de la llicència obligatòria.

6. En la mesura que no s'oposen al que disposa aquest títol o la normativa comunitària, seran aplicables a les llicències obligatòries les normes establides per a les llicències contractuals previstes en el títol viii, capítol ii, d'aquesta llei.

Article 101. *Cessió, modificació i cancel·lació de les llicències obligatòries.*

1. Perquè la cessió d'una llicència obligatòria siga vàlida, serà necessari que la llicència es transmeta junt amb l'empresa o part de l'empresa que l'explote i que la cessió siga expressament anotada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Tractant-se de llicències per dependència de patents serà necessari, a més, que la llicència es transmeta junt amb la patent dependent.

2. Serà nul·la, en tot cas, la concessió de subllicències per part del titular d'una llicència obligatòria.

3. Tant el llicenciatari com el titular de la patent podran sol·licitar de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la modificació del cànon o altres condicions de la llicència obligatòria quan existisquen nous fets que justifiquen el canvi i, en especial, quan el titular de la patent atorgue, després de la llicència obligatòria, llicències contractuals en condicions injustificadament més favorables a les d'aquella.

4. Si el llicenciatari incomplix greument o reiteradament algunes de les obligacions que li corresponen en virtut de la llicència obligatòria, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb audiència prèvia de la part afectada, d'ofici o a instància de la part interessada, podrà cancel·lar la llicència.

TÍTOL X

Nul·litat, revocació i caducitat de la patent

CAPÍTOL I

Nul·litat

Article 102. *Causes de nul·litat.*

1. Es declararà la nul·litat de la patent:

a) Quan es justifique que no concorre, respecte de l'objecte de la patent, algun dels requisits de patentabilitat continguts en el títol II d'aquesta llei.

b) Quan no descriga la invenció de forma prou clara i completa perquè puga executar-la un expert en la matèria.

c) Quan el seu objecte excedisca el contingut de la sol·licitud de patent tal com va ser presentada, o en cas que la patent haja sigut concedida com a conseqüència d'una sol·licitud divisional o com a conseqüència d'una sol·licitud presentada basada en el que disposa l'article 11, quan l'objecte de la patent excedisca el contingut de la sol·licitud inicial tal com aquesta va ser presentada.

d) Quan s'haja ampliat la protecció conferida per la patent després de la concessió.

e) Quan el titular de la patent no tinga dret a obtindre-la d'acord amb el que disposa l'article 10.

2. Si les causes de nul·litat només afecten una part de la patent, aquesta quedarà limitada mitjançant la modificació de la reivindicació afectada o les reivindicacions afectades, i es declararà parcialment nul·la. A aquests efectes, en l'escrit de resposta a les al·legacions de nul·litat el titular de la patent, sense perjudi de poder defendre amb caràcter principal la validesa de les reivindicacions concedides, podrà defendre amb caràcter subsidiari el joc o els jocs de reivindicacions que propose en la resposta.

Article 103. *Exercici de l'acció de nul·litat.*

1. Serà pública l'acció per a impugnar la validesa de la patent. No obstant això, en el cas previst en l'apartat 1, paràgraf e), de l'article precedent només podrà sol·licitar la declaració de nul·litat la persona legitimada per a obtindre la patent.

2. L'acció de nul·litat es podrà exercitar durant tota la vida legal de la patent i durant els cinc anys següents a la caducitat d'aquesta.

3. L'acció es dirigirà sempre contra qui siga titular registral de la patent en el moment de la interposició de la demanda, i aquesta haurà de ser notificada a totes les persones titulars de drets sobre la patent degudament inscrits en el Registre de Patents a fi que es puguen personar i intervindre en el procés.

4. En el procediment de nul·litat, el titular de la patent podrà limitar l'abast d'aquesta modificant les reivindicacions. La patent, així limitada, servirà de base al procediment.

5. No es podrà demandar davant de la jurisdicció civil la nul·litat d'una patent invocant la mateixa causa de nul·litat que haja sigut ja objecte de pronunciament, quant al fons de la qüestió, en una sentència dictada en la via contenciosa administrativa, sobre els mateixos fets invocats com a causa de nul·litat.

Article 104. *Efectes de la declaració de nul·litat.*

1. La declaració de nul·litat implica que la patent no va ser mai vàlida, de manera que es considera que ni la patent ni la sol·licitud que la va originar han tingut mai els efectes previstos en el títol VI d'aquesta llei, en la mesura que haja sigut declarada la nul·litat.

2. La nul·litat de la patent determinarà la dels seus certificats complementaris en la mesura que afecte el dret sobre el producte protegit per la patent de base que va fonamentar la concessió d'aquells.

3. Sense perjudi de la indemnització de danys i perjudis que corresponga quan el titular de la patent haja actuat de mala fe, l'efecte retroactiu de la nul·litat no afectarà:

a) Les resolucions sobre infracció de la patent que hagen adquirit força de cosa jutjada i hagen sigut executades amb anterioritat a la declaració de nul·litat.

b) els contractes conclusos abans de la declaració de nul·litat, en la mesura que hagen sigut executats amb anterioritat a aquesta. Això no obstant, per raons d'equitat i en la mesura que ho justifiquen les circumstàncies, serà possible reclamar la restitució de sumes pagades en virtut del contracte.

4. Una vegada ferma, la declaració de nul·litat de la patent tindrà força de cosa jutjada davant de tots.

5. La sentència que declare la nul·litat, total o parcial, de la patent serà, en tot cas, comunicada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè es procedisca a la cancel·lació de la seua inscripció o a la modificació del títol inscrit.

CAPÍTOL II

Revocació o limitació a instància del titular de la patent

Article 105. *Petició de revocació o de limitació.*

1. A petició del seu titular, la patent la concessió de la qual siga ferma podrà ser revocada o limitada modificant les reivindicacions en qualsevol moment de la seua vida legal, incloent-hi el període de vigència dels certificats complementaris, si és el cas.

2. La sol·licitud de revocació o de limitació dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es formularà en l'imprés oficial establert a aquest efecte i només es considerarà vàlidament formulada després del pagament de la taxa corresponent.

3. No s'admetrà la revocació o la limitació d'una patent sobre la qual existisquen drets reals, opcions de compra, embargaments o llicències inscrits en el Registre de Patents sense que conste el consentiment dels titulars d'aquests drets. Tampoc s'admetrà la sol·licitud de revocació o limitació si figura inscrita en el Registre de Patents la presentació d'una demanda judicial que reivinque la titularitat de la patent o el reconeixement d'altres drets patrimonials sobre aquesta fins que no conste el consentiment del demandant.

4. Quan estiga pendent un procediment judicial sobre la validesa de la patent i sense perjudici del que preveu l'article 120, la petició de limitació, dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, haurà de ser autoritzada pel jutge o tribunal que conega del procediment.

Article 106. *Procediment.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovarà la regularitat dels documents presentats i examinarà, si és el cas, si les reivindicacions modificades s'ajusten al que disposen els articles 28 i 48.

2. Si la documentació presenta defectes o si el nou joc de reivindicacions no limita l'objecte de la patent, es comunicaran les objeccions a l'interessat, i s'indicaran els motius perquè aquest corregisca els defectes o presente les seues alegacions en el termini establert reglamentàriament. La sol·licitud serà denegada si els defectes no són esmenats en termini. No existint objeccions, o superades aquestes, es resoldrà acordant la revocació o la limitació sol·licitada.

Article 107. *Efectes de la revocació o de la limitació.*

1. Els efectes de la revocació o de la limitació són els mateixos que els de la nul·litat total o parcial. Les reivindicacions modificades determinaran retroactivament l'abast de la protecció conferida per la patent.

2. Els efectes de la revocació o de la limitació sobre resolucions anteriors i els contractes conclusos amb anterioritat a la resolució que la declare seran els previstos en l'article 104.

CAPÍTOL III

Caducitat

Article 108. *Causas de caducitat.*

1. Les patents caduquen:

- a) Per l'expiració del termini per al qual hagen sigut concedides.
- b) Per renúncia del titular.
- c) Per falta de pagament en temps oportú d'una anualitat i, si és el cas, de la sobretaxa corresponent.

d) Si la invenció no és explotada en els dos anys següents a la concessió de la primera llicència obligatòria.

e) Per incompliment de l'obligació d'explotar prevista en l'article 90, quan el titular de la patent no es puga beneficiar de les disposicions del mencionat Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, de 20 de març de 1883 o de l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç, fet a Marràqueix el 15 d'abril de 1994, i residisca habitualment o tinga el seu establiment industrial o comercial en un país la legislació del qual admeta l'adopció d'una mesura semblant.

2. Sense perjudi de la seua declaració per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i la seua publicació en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducitat d'una patent incorpora l'objecte patentat al domini públic des del moment en què es van produir els fets o omissions que van donar lloc a aquesta, excepte en la part en què aquest mateix objecte estiga emparat per una altra patent anterior i vigent. Serà aplicable a la caducitat de la patent de base per alguna de les causes previstes en els apartats 1.b) a 1.e), i des del moment en què aquesta es produïska, el que disposa l'article 104.2 respecte a la nul·litat.

3. En els supòsits de falta de pagament d'una anualitat, s'entén que l'omissió que dóna lloc a la caducitat es produeix al començament de l'any de la vida de la patent per al qual no haja sigut abonada l'anualitat. No obstant el que preveu l'apartat precedent, la caducitat no es produirà en aquest cas abans que transcórreguen els sis mesos de demora sense que s'haja pagat l'anualitat i la sobretaxa corresponent, o si és el cas, la corresponent taxa de regularització.

4. En el supòsit de l'apartat 1, paràgraf d), la caducitat serà declarada, prèvia instrucció del corresponent expedient administratiu, per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 109. *Caducitat per falta de pagament en temps oportú d'una anualitat.*

1. Quan existisquen embargaments inscrits sobre una patent o una acció reivindicatòria en curs i el seu titular no n'haja pagat en temps oportú una anualitat, no caducarà l'esmentada patent fins a l'alçament de l'embargament o la desestimació definitiva de l'acció reivindicatòria. El titular de la patent embargada podrà, no obstant això, evitar la caducitat abonant les anualitats meritades en el termini de dos mesos comptats des de la data en què se li comuniquen la cancel·lació de l'embargament.

2. Si com a conseqüència dels procediments a què es refereix l'apartat anterior, es produeix un canvi en la titularitat de la patent, el nou titular podrà abonar les anualitats meritades en el termini de dos mesos a comptar de la data en què la sentència sobre l'acció reivindicatòria haja guanyat fermesa o des que l'autoritat o tribunal competent hagen notificat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques l'adjudicació definitiva de la patent embargada.

3. Transcorreguts els terminis previstos en els apartats 1 i 2, la patent caducarà si no s'ha efectuat el corresponent pagament.

4. Tampoc caducarà una patent per falta de pagament en temps oportú d'una anualitat quan es trobe inscrita en el Registre de Patents una hipoteca mobiliària sobre aquesta. El titular hipotecari podrà efectuar el pagament en nom del seu propietari en el termini d'un mes a comptar de la finalització del termini de recàrrecs previst en l'article 185. Podran també efectuar el pagament en les mateixes condicions els titulars d'altres drets inscrits sobre la patent que es puguen veure afectats per la seua caducitat, sense perjudi del seu dret a repetir davant del titular de la patent les quantitats abonades.

Quan la hipoteca s'haja constituït a favor de la Hisenda Pública, el pagament quedarà suspès fins a la cancel·lació d'aquesta, sense que es produïska la caducitat de la patent per falta de pagament de les anualitats pendents, que hauran de ser abonades, bé pel titular de la patent que va hipotecar-la, bé per qui resulte nou propietari després de l'execució de la garantia hipotecària pel procediment administratiu de constreyniment.

Article 110. Renúncia.

1. El titular podrà renunciar a tota la patent o a una o diverses reivindicacions d'aquesta.

2. La renúncia, dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, s'haurà de presentar per escrit i només tindrà efectes davant de tercers una vegada inscrita en el Registre de Patents.

3. Quan la renúncia siga parcial, la patent seguirà en vigor amb referència a les reivindicacions no compreses en la renúncia, sempre que la renúncia no supose l'ampliació de l'objecte de la patent.

4. No s'admetrà la renúncia d'una patent sobre la qual existisquen drets reals, opcions de compra, embargaments o llicències inscrits en el Registre de Patents sense que conste el consentiment dels titulars d'aquests drets. Tampoc s'admetrà la renúncia si hi ha en curs una acció reivindicatòria o de nul·litat sobre la patent i no consta el consentiment del demandant.

5. La renúncia a la patent es publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Quan la renúncia siga parcial s'editarà, previ pagament de la taxa corresponent, un nou fullet de la patent d'acord amb el que es dispose reglamentàriament.

TÍTOL XI**Patents d'interés per a la defensa nacional****Article 111. Subjecció al règim de secret.**

1. El contingut de totes les sol·licituds de patents es mantindrà secret fins que transcórrega un mes des de la data de la seua presentació. Abans que finalitze, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques prorrogarà aquest termini fins a quatre mesos quan estime que la invenció pot ser d'interés per a la defensa nacional, i notificarà la pròrroga al sol·licitant i posarà immediatament a disposició del Ministeri de Defensa una còpia de la sol·licitud de la patent presentada.

2. Als efectes mencionats, s'establirà la necessària coordinació entre el Ministeri de Defensa i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a determinar quan una invenció pot ser d'interés per a la defensa nacional. El Ministeri de Defensa podrà conèixer sota règim de secret totes les sol·licituds presentades.

3. Quan l'interés de la defensa nacional ho exigisca, el Ministeri de Defensa sol·licitarà a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que decrete la tramitació secreta i faça la corresponent notificació al sol·licitant abans que finalitze el termini establert en l'apartat 1.

4. Mentre la sol·licitud de patent o la patent estiguen sotmeses al règim de secret, el sol·licitant o el titular s'hauran d'abstindre de qualsevol actuació que pugua permetre el coneixement de la invenció per persones no autoritzades. El Ministeri de Defensa, a petició del titular, podrà autoritzar actes encaminats a l'explotació total o parcial de l'objecte de la sol·licitud o de la patent, i indicar les condicions a què estaran sotmesos els mencionats actes.

5. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb un informe previ favorable del Ministeri de Defensa, podrà alçar el secret imposat sobre una sol·licitud o sobre una patent determinada.

6. Aquelles sol·licituds de patent o patents que han sigut declarades secretes en un país pertanyent al Tractat de l'Atlàntic Nord i que reivindicant el dret de prioritat es presenten a Espanya, es mantindran en règim de secret fins que no s'haja alçat el mencionat règim en el país que el va declarar. Les esmentades sol·licituds no podran ser retirades sense el permís exprés de l'autoritat que va declarar el secret.

Article 112. *Tramitació.*

1. Les sol·licituds de patent subjectes a règim de secret seguiran un tràmit semblant a aquelles no secretes excepte pel que fa a la divulgació i publicació informant dels tràmits en tot cas el Ministeri de Defensa i el titular de la sol·licitud o el seu representant.

2. Mentre es mantinga el règim de secret, els terminis que es computen per al sol·licitant a partir de la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica començaran a córrer des que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques li comuniqui la possibilitat de realitzar les actuacions subjectes als dits terminis.

3. El termini per a formular oposició a la concessió de la patent no s'obrirà fins que una vegada alçat el règim de secret es publiqui la concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Article 113. *Manteniment del règim de secret.*

La patent la concessió de la qual s'haja tramitat en secret s'inscriurà en un registre secret de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i es mantindrà en aquest mateix règim durant un any a partir de la data de la seua concessió. La prolongació d'aquest termini s'haurà de renovar anualment, fent la corresponent notificació al titular de la patent.

Article 114. *Anualitats i compensació.*

1. Les patents secretes no estaran subjectes al pagament d'anualitats.

2. El titular de la patent podrà reclamar a l'Estat una compensació pel temps en què es va mantindre secreta. Aquesta compensació, que podrà ser reclamada per cada any transcorregut, serà acordada entre les parts. Si no s'arriba a un acord, la compensació es fixarà judicialment, tenint en compte la importància de la invenció i el benefici que el titular hauria pogut obtindre de la lliure explotació d'aquesta.

3. Si la invenció objecte de la patent secreta ha sigut divulgada per culpa o negligència del seu titular, aquest perdrà el dret a la compensació, sense perjudi de la responsabilitat penal que corresponga.

Article 115. *Sol·licituds en l'estranger.*

1. Als efectes del que disposen els articles anteriors, quan es tracte d'inventions fetes a Espanya i no es reivindique la prioritat d'un depòsit anterior a Espanya no es podrà sol·licitar una patent en cap país estranger abans de transcorreguts els terminis previstos en l'article 111.1, llevat que s'haja fet amb expressa autorització de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta autorització no es podrà concedir per a aquelles inventions que interessin a la defensa nacional, llevat que el Ministeri de Defensa ho autoritze expressament.

2. La petició d'autorització s'haurà de formalitzar, d'acord amb el que es dispose reglamentàriament, presentant en l'Oficina Espanyola de Patents la sol·licitud amb els documents necessaris perquè l'Oficina realitze l'examen previst en l'article 111.1 en condicions de secret. L'Oficina podrà requerir la presentació d'una traducció si fóra necessari.

En cas que la invenció no siga d'interés per a la defensa nacional, i la seua presentació fora d'Espanya no contravinga el que s'ha previst en convenis internacionals en matèria de defensa subscrits per Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ho comunicarà al sol·licitant en un termini màxim d'un mes, i l'autoritzarà a presentar-la com a primera sol·licitud en l'estranger. L'autorització s'entén concedida si transcorregut el mencionat termini l'Oficina no s'ha pronunciat respecte d'això.

3. Quan el sol·licitant tinga el seu domicili, seu social o residència habitual a Espanya es presumirà, excepte prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol.

TÍTOL XII

Jurisdicció i normes processals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 116. *Jurisdicció.*

El coneixement de tots els litigis que se susciten com a conseqüència de l'exercici d'accions de qualsevol classe i naturalesa, derivades de l'aplicació dels preceptes d'aquesta llei, correspondrà, en funció de la seua delimitació competencial, a l'orde jurisdiccional civil, penal o contenciós administratiu.

Article 117. *Legitimació per a l'exercici d'accions.*

1. Estaran legitimats per a l'exercici de les accions a què es refereix l'article 2.3 d'aquesta llei, a més dels titulars dels drets inscrits en el Registre de Patents, els qui acrediten haver sol·licitat degudament la inscripció en el mencionat registre de l'acte o negoci que siga causa del dret que es pretenga fer valdre, sempre que l'esmentada inscripció arribe a ser concedida.

2. Llevat de pacte en contra, el titular d'una llicència exclusiva podrà exercitar en el seu propi nom totes les accions que en la present llei es reconeixen al titular de la patent davant dels tercers que infringisquen el seu dret, però no podrà exercitar-les el concessionari d'una llicència no exclusiva.

3. El llicenciatari, que d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, no estiga legitimat per a exercitar les accions per infracció de la patent, podrà requerir fefaentment al titular d'aquesta perquè entaule l'acció judicial corresponent. Si el titular es nega o no exercita l'oportuna acció dins d'un termini de tres mesos, podrà el llicenciatari entaular-la en el seu propi nom, acompanyant el requeriment efectuat. Amb anterioritat al transcurs del termini mencionat, el llicenciatari podrà demanar al jutge l'adopció de mesures cautelars urgents quan justifique la necessitat d'aquestes per a evitar un dany important, amb presentació del requeriment mencionat.

4. El llicenciatari que exercite una acció en virtut del que disposa algun dels apartats anteriors haurà de notificar-ho fefaentment al titular de la patent, el qual es podrà personar i intervenir en el procediment, ja siga com a part en aquest o com a coadjuvant.

Article 118. *Competència.*

1. Els litigis civils que puguen sorgir a l'empara de la present llei es resoldran en el jutge que corresponga, d'acord amb la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

2. Serà objectivament competent el jutge mercantil de la ciutat seu del Tribunal Superior de Justícia d'aquelles comunitats autònomes en què el Consell General del Poder Judicial haja acordat atribuir en exclusiva el coneixement dels assumptes de patents.

3. En particular, serà territorialment competent el jutge mercantil especialitzat a què es refereix l'apartat anterior corresponent al domicili del demandat o, a falta d'això, del lloc de residència del representant autoritzat a Espanya per a actuar en nom del titular, si a la comunitat autònoma del seu domicili hi ha jutjats mercantils especialitzats en assumptes de patents, conforme a l'apartat 2.

Si no n'hi ha, a elecció de l'actor, serà competent qualsevol jutge mercantil a qui corresponga el coneixement d'assumpes de patents de conformitat amb l'apartat 2.

4. En cas d'accions per violació del dret de patent, també serà competent, a elecció del demandant, el mateix jutjat a què es refereix l'apartat anterior de la comunitat autònoma on s'haja fet la infracció o s'hagen produït els seus efectes, sempre que en l'esmentada comunitat autònoma hi haja jutjats mercantils especialitzats en assumptes de patents, conforme a l'apartat 2.

Si no n'hi ha, a elecció de l'actor serà competent qualsevol jutge mercantil a qui corresponga el coneixement d'assumpes de patents, de conformitat amb l'apartat 2.

Article 119. Terminis en litigis en matèria de patents.

1. El demandat per qualsevol acció civil regulada en la present llei disposarà d'un termini de dos mesos per a respondre a la demanda i, si és el cas, formular reconvenció.

El mateix termini regirà per a respondre a la reconvenció, així com per a respondre a la limitació de la patent sol·licitada pel titular d'aquesta a resultes de la impugnació de la validesa del títol feta per via de reconvenció o d'excepció pel demandat.

2. La previsió continguda en l'article 337 de la Llei d'Enjudiciament Civil no operarà, llevat que la demandada justifique complidament la impossibilitat d'aportar el o els informes de què pretenga valdre's en respondre a la demanda o, si és el cas, a la reconvenció.

Article 120. Nul·litat de la patent de l'actor.

1. La persona davant de la qual s'exercite una acció per violació dels drets derivats d'una patent podrà al·legar, en qualsevol classe de procediments, per via de reconvenció o per via d'excepció, la nul·litat total o parcial de la patent de l'actor, de conformitat amb les normes del dret processal comú. A aquests efectes, es tindrà en compte el que disposa l'article 103.

2. Si la nul·litat es planteja mitjançant una excepció, el titular de la patent disposarà de 8 dies, des de la recepció de la resposta a la demanda, per a sol·licitar del jutge o tribunal que l'excepció siga tractada com a reconvenció.

3. En cas que el titular de la patent, amb caràcter principal o subsidiari, opte per limitar la patent modificant les seues reivindicacions, haurà d'aportar el nou joc o jocs de reivindicacions i la seua justificació en el tràmit de resposta a la demanda de nul·litat, de resposta a la reconvenció o de resposta a l'excepció de nul·litat. El titular de la patent que haja exercitat acció per infracció d'aquesta, en el mateix tràmit de resposta a la impugnació de la seua patent, haurà de raonar, i si és el cas provar, de quina manera les limitacions proposades afecten l'acció d'infracció exercitada davant del demandat.

4. Sense perjudi del que estableix l'apartat anterior, quan per circumstàncies sobrevingudes la patent resulte modificada fora del procés, el titular d'aquesta podrà sol·licitar que la patent així modificada servisca de base al procés. En aquests casos, el jutge o tribunal haurà de concedir tràmit d'al·legacions a les altres parts del procés.

5. El jutge o tribunal traslladarà la sol·licitud de limitació a l'instant de la nul·litat en torn d'al·legacions, perquè mantinga o modifique les seues pretensions, a la vista de la limitació proposada. El còmput del termini de dos mesos previst en l'article 119.1 s'iniciarà des del moment de la recepció de la sol·licitud de limitació de la patent presentada per l'actor.

6. Presentada la sol·licitud de limitació amb caràcter principal o subsidiari, el jutge o tribunal lliurarà un ofici a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la seua inscripció com a anotació preventiva. La sentència ferma que resolga sobre la limitació de la patent es notificarà d'ofici a l'esmentada oficina per a la seua anotació registral i, si és el cas, modificació de la patent.

7. En els processos en què s'exerciten accions per les quals es qüestione la validesa d'una patent, el jutge o tribunal podrà acordar, d'acord amb el que preveu la Llei d'Enjudiciament Civil i previ pagament de la taxa corresponent quan se sol·licite a instància de part, l'emissió d'un informe pericial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè dictamine per escrit sobre aquelles qüestions concretes en què els informes pericials aportats per les parts siguen contradictoris. L'autor de l'informe podrà ser cridat a declarar sobre el contingut de l'informe quan siga requerit per a això pel jutge o tribunal que conega de l'assumpte. En cap cas s'entendrà que aquesta disposició limita la discrecionalitat del jutge o tribunal per a demanar aquest dictamen del centre o institució que considere més convenient, ateses les circumstàncies del cas.

Article 121. Acció negatòria.

1. Qualsevol interessat podrà exercitar una acció contra el titular d'una patent perquè el jutge competent declare que una actuació determinada no constituïska una infracció d'aquesta patent.

2. L'interessat, amb caràcter previ a la presentació de la demanda, requerirà fefaentment el titular de la patent perquè es pronuncie sobre l'oposabilitat entre aquesta i l'explotació industrial que el requeridor duga a terme sobre territori espanyol o davant dels preparatius seriosos i efectius que desenvolupe a aquests efectes. Transcorregut un mes des de la data del requeriment sense que el titular de la patent s'hi haja pronunciat o quan el requeridor no estiga conforme amb la resposta, podrà exercitar l'acció prevista en l'apartat anterior.

3. No podrà exercitar l'acció mencionada en l'apartat 1 qui haja sigut demandat per la infracció de la patent de què es tracte.

4. Si el demandant prova que l'actuació a què es refereix la seua demanda no constitueix una infracció de la patent, el jutge farà la declaració requerida.

5. La demanda haurà de ser notificada a totes les persones titulars de drets sobre la patent degudament inscrits en el Registre de Patents a fi que es puguen personar i intervindre en el procés. Això no obstant, no es podran personar en interlocutòries els llicenciataris contractuals quan així ho dispose el seu contracte de llicència.

6. L'acció a què es refereix el present article podrà ser exercitada junt amb l'acció perquè es declare la nul·litat de la patent.

Article 122. Tractament de la informació confidencial.

Quan per a l'esclariment dels fets objecte dels procediments judicials a què es refereix aquest capítol, ja siga a través de la pràctica de diligències preliminars o de mesures per a l'assegurament de la prova, siga necessari demanar informació que a juí del jutge o tribunal siga de caràcter confidencial, l'òrgan jurisdiccional adoptarà la decisió d'obtindre o requerir-la i disposarà, a petició de les parts, les mesures i actuacions necessàries per a garantir la confidencialitat de la informació requerida i el dret a la tutela judicial efectiva de la part processal que demane la informació.

CAPÍTOL II**Diligències de comprovació de fets****Article 123. Petició de les diligències.**

1. La persona legitimada per a exercitar les accions derivades de la patent podrà demanar al jutge que amb caràcter urgent acorde la pràctica de diligències per a la comprovació de fets que poden constituir violació del dret exclusiu atorgat per la patent, sense perjuí que es puguen sol·licitar a l'empara de l'article 256.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

2. Abans de resoldre sobre la petició formulada, el jutge podrà requerir els informes i ordenar les investigacions que crega oportunes.

3. Només es podrà acordar la pràctica de les diligències quan, ateses les circumstàncies del cas, siga presumible la infracció de la patent i no siga possible comprovar la realitat d'aquesta sense recórrer a les diligències sol·licitades.

4. En acordar, si és el cas, la pràctica de les diligències sol·licitades, el jutge, d'acord amb el que preveu la Llei d'Enjudiciament Civil, fixarà la caució que haurà de prestar el peticionari per a respondre dels danys i perjuís que eventualment puguen ocasionar-se.

5. Si el jutge no considera prou fundada la pretensió, la denegarà per mitjà d'una interlocutòria que serà apel·lable en ambdós efectes.

Article 124. *Pràctica de les diligències.*

1. Sense que medie en cap cas una notificació prèvia de la seua pràctica a qui haja de suportar-la, en la diligència de comprovació el jutge, amb intervenció del pèrit o pèrits que haja designat a aquest efecte, i oïdes les manifestacions de la persona amb qui s'entenga la diligència, determinarà si a la vista de l'examen practicat es pot estar produint la infracció al·legada de la patent. Quan la invenció no es fabrique o s'execute a Espanya, l'examen i comprovació es referiran als productes importats i/o comercialitzats objecte de la diligència.

2. Quan el jutge considere que a la vista de l'examen practicat no és presumible que es produïska la infracció de la patent, donarà per acabada la diligència, ordenarà que es forme una peça separada en la qual s'inclouran les actuacions, que es mantindrà secreta, i disposarà que el secretari judicial notifique al peticionari que no és procedent donar-li a conèixer el resultat de les diligències realitzades.

3. En els altres casos, el jutge, amb intervenció del pèrit o pèrits designats a aquest efecte, efectuarà una detallada descripció de les màquines, dispositius, productes, procediments, instal·lacions o actuacions mitjançant la utilització dels quals es realitze presumiblement la infracció al·legada.

4. En tot cas, el jutge cuidarà que la diligència de comprovació no servisca com a mitjà per a violar secrets industrials o per a realitzar actes que constituïsquen competència deslleial.

5. Contra la decisió del jutge sobre el resultat de la diligència practicada no cabrà interposar cap recurs.

Article 125. *Certificacions i còpies de les diligències.*

1. De les diligències de comprovació fetes només es podran expedir certificats i còpies destinades a la part afectada i les necessàries perquè el sol·licitant de les diligències inici la corresponent acció judicial. El sol·licitant només podrà utilitzar aquesta documentació per a plantejar l'acció esmentada, amb prohibició de divulgar-la o comunicar-la a tercers.

2. Si en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de l'entrega al sol·licitant de la certificació de les diligències no s'ha presentat la corresponent demanda exercitant l'acció judicial, aquestes quedaran sense efecte i no podran ser utilitzades en cap altra acció judicial.

Article 126. *Compensació de la part afectada.*

La part afectada per les diligències de comprovació podrà reclamar en tot cas, de qui l'haja sol·licitat, la consolidació dels gastos i danys que se li hagen ocasionat, incloent-hi el lucre cessant. El pagament només caldrà fer-lo si no s'exercita l'acció principal o aquesta és rebutjada, tot això sense perjuí de la responsabilitat general per danys i perjuís en què pugua haver incorregut el sol·licitant de les mesures en els casos en què calga prendre-les.

CAPÍTOL III

Mesures cautelars

Article 127. *Petició de mesures cautelars.*

Qui exercite o haja d'exercitar una acció de les previstes en la present llei podrà sol·licitar de l'òrgan judicial que haja d'entendre d'aquesta l'adopció de mesures cautelars tendents a assegurar l'eficàcia de les accions esmentades, de conformitat amb el que es preveu en aquesta i en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Article 128. Possibles mesures cautelars.

1. Es podran adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte infractor les que asseguruen degudament la completa efectivitat de l'eventual resolució que es dicte quan pertoque, i en especial les següents:

- a) La cessació dels actes que puguen infringir el dret del peticionari o la seua prohibició, quan hi haja indicis racionals per a suposar la imminència dels mencionats actes.
- b) La retenció i el depòsit de les mercaderies presumptament infractores del *dret* del titular de la patent i dels mitjans exclusivament destinats a aquesta producció o a la realització del procediment patentat.
- c) La consolidació de l'eventual indemnització de danys i perjuís.
- d) Les anotacions registrals que corresponguen.

2. Les mesures cautelars previstes en l'apartat 1 podran també sol·licitar-se, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als servicis dels quals recórrega un tercer per a infringir drets de patent, encara que els actes d'aquests intermediaris no constituïsquen en si mateixos una infracció, sense perjuí del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Les esmentades mesures hauran de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.

3. No serà procedent l'adopció de mesures cautelars quan resulte que el demandat està emparat per un dret fundat en una utilització anterior segons l'article 63.

Article 129. Fiances.

1. En acordar, si és el cas, les mesures cautelars sol·licitades, el jutge fixarà la caució que haurà de prestar el peticionari per a respondre dels danys i perjuís que eventualment puguen ocasionar-se. Si aquest no presta la caució en el termini indicat pel jutge a aquest efecte, que en cap cas serà inferior a cinc dies hàbils, s'entendrà que renuncia a les mesures.

2. En cas que les mesures sol·licitades impliquen restriccions per a l'activitat industrial o comercial del demandat, el jutge podrà assenyalar, en el moment d'acordar-les, l'import de la fiança mitjançant la prestació de la qual aquest demandat podrà substituir en qualsevol moment l'efectivitat de les esmentades mesures restrictives acordades.

3. En tot cas, les fiances que amb caràcter principal o substitutori es decreten per al demandat, es fixaran sempre en un tant per període de temps que transcórrega, quan les fiances deriven d'uns actes d'explotació industrial o comercial que puguen tindre continuïtat indefinida.

4. La fiança podrà consistir en un aval bancari. No s'admetran les fiances personals.

5. Per a la fixació de l'import de les fiances, el jutge haurà d'oír les dos parts durant la tramitació de les mesures, sense perjuí de l'aplicació de l'article 733.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Article 130. Mesures cautelars en cas d'apel·lació.

1. Si la sentència de primera instància dictada en el procediment civil de fons estableix pronunciaments condemnatoris per a alguna de les parts i és objecte d'apel·lació, es donarà compte del recurs a la part apel·lada perquè aquesta puga, dins del termini de tres dies, exigir del jutge l'adopció de les corresponents mesures cautelars o la prestació de l'oportuna fiança substitutòria, tendents a l'assegurament de l'efectivitat de la sentència corresponent, sempre que aquestes mesures no s'hagen adoptat prèviament o siguin insuficients.

2. El jutge d'instància mantindrà la competència per a tramitar i resoldre el que siga pertinent sobre aquest incident d'assegurament, amb independència de l'admissió de l'apel·lació i l'elevació de les interlocutòries principals al tribunal al qual corresponga conèixer dels recursos d'apel·lació.

Article 131. *Alçament de les mesures cautelars.*

1. En el cas de formular-se la petició de mesures cautelars abans d'exercitar-se l'acció principal, quedaran sense efecte en la seua totalitat si la demanda no es presenta en el termini previst per l'article 730.2 de la Llei 1/2002, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

2. Les mesures cautelars que s'hagen acordat, si és el cas, quedaran sempre sense efecte si la sentència dictada en primera instància no és favorable a les peticions per a l'assegurament de l'efectivitat de les quals hagen sigut sol·licitades les mesures, o es revoca la sentència de primera instància, en cas que aquesta haja sigut favorable a les esmentades peticions. Serà aplicable en tot cas el que preveu l'article 744 de l'esmentada Llei d'Enjudiciament Civil.

3. El secretari judicial tornarà les garanties al sol·licitant de les mesures cautelars transcorreguts dos mesos des del seu alçament, sense perjuí del termini a què tinga dret el perjudicat per les mesures cautelars per a sol·licitar la indemnització per danys i perjuís que aquelles mesures li hagen ocasionat.

4. La indemnització s'haurà de determinar de conformitat amb el que estableixen l'article 712 i concordants de la Llei d'Enjudiciament Civil, i si la fiança no és suficient per a fer front a tots els perjuís ocasionats, se seguirà la via de constreyniment contra el responsable.

Article 132. *Escrits preventius.*

1. La persona que preveja la interposició d'una sol·licitud de mesures cautelars sense audiència prèvia en contra seu podrà comparèixer legalment davant de l'òrgan o els òrgans judicials que considere competents per a conèixer de les esmentades possibles mesures i justificar la seua posició mitjançant un escrit preventiu.

El jutge o tribunal acordarà la formació d'un procediment de mesures cautelars que notificarà al titular de la patent i, si en el termini de tres mesos es presenten les mesures cautelars, aquell podrà donar al procediment el curs previst en els articles 733.1 i 734.3 de la Llei d'Enjudiciament Civil, sense que siga un impediment per a acordar-les sense més tràmit mitjançant una interlocutòria en els termes i terminis de l'article 733.2 de l'esmentada llei.

2. El titular que considere que el jutge o tribunal davant del qual es va presentar l'escrit preventiu no és el competent, podrà presentar la seua sol·licitud de mesures cautelars davant d'aquell que entén realment competent, i haurà de fer constar en la seua sol·licitud l'existència de l'escrit preventiu i l'òrgan judicial davant del qual aquest s'haja presentat.

CAPÍTOL IV

Solució extrajudicial de controvèrsies

Article 133. *Conciliació en matèria d'invençons d'empleats.*

Abans d'iniciar accions judicials basades en l'aplicació de les normes del títol IV d'aquesta llei, relatiu a les invencions fetes en el marc d'una relació d'ocupació o de serveis, la qüestió litigiosa podrà ser sotmesa, si les parts així ho acorden, a un acte de conciliació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 134. *Comissió de conciliació.*

1. Per a la conciliació es constituirà, d'acord amb el que es dispose reglamentàriament, una comissió presidida per un expert de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques designat pel seu director, i dos més elegits respectivament per cada una de les parts en conflicte, o quan l'inventor siga una persona al servei de qualsevol de les administracions públiques, i

pel que fa al representant d'aquestes, en la forma que reglamentàriament s'establisca dins del marc de la legislació laboral o estatutària aplicable a la relació d'ocupació.

2. Quan es tracte d'invençions fetes pel personal a qui es refereix l'apartat 1 de l'article 21, el membre de la comissió que represente la universitat o l'organisme o centre d'investigació es designarà en la forma que disposen els estatuts o una altra normativa interna de la universitat o la normativa reguladora de l'organisme o centre d'investigació. A falta d'això, la seua designació correspondrà, en el supòsit de les universitats, al consell de govern, i en el cas dels organismes o centres d'investigació, al seu màxim òrgan de govern.

Article 135. Proposta d'acord i conformitat.

1. La comissió haurà de dictar una proposta d'acord en un termini màxim de dos mesos des que es va sol·licitar la conciliació, i les parts hauran de manifestar en el termini màxim de 15 dies si estan o no conformes amb l'esmentada proposta. En cas que no siga possible constituir la comissió de conciliació per incompareixença d'alguna de les parts, o alguna d'elles no accepte la proposta d'acord dins dels terminis respectius, es donarà per conclòs el procediment. L'acceptació haurà de ser expressa. En cas de silenci, s'entendrà que no hi ha conformitat.

2. Si hi ha conformitat, el director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques emetrà una certificació de l'acord segons la proposta acceptada per les parts. Als efectes previstos en l'article 517, apartat 2.9é, de la Llei d'Enjudiciament Civil, la certificació del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de l'acord, segons la proposta acceptada per les parts, comportarà execució.

3. L'execució de l'acord es durà a terme d'acord amb el que estableix la Llei d'Enjudiciament Civil per a l'execució de sentències i convenis judicialment aprovats.

Article 136. Arbitratge i mediació.

1. Els interessats podran recórrer a la mediació o sotmetre a arbitratge les qüestions litigioses sorgides entre ells en ocasió de l'exercici dels drets reconeguts en aquesta llei, en aquelles matèries no excloses de la lliure disposició de les parts d'acord amb dret.

2. No són de lliure disposició, i queden excloses de la mediació o l'arbitratge les qüestions relatives als procediments de concessió, oposició o recursos referents als títols regulats en aquesta llei, quan l'objecte de la controvèrsia siga el compliment dels requisits exigits per a la seua concessió, el seu manteniment o la seua validesa.

3. El laude arbitral ferm produirà efectes de cosa jutjada d'acord amb el que estableix l'article 43 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, que serà aplicable en tot el que no preveu el present article, i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques durà a terme les actuacions necessàries per a la seua execució.

4. L'acord de mediació subscrit pel mediador i les parts, una vegada que elevat a escriptura pública o homologat pel jutge es constituïska com a títol executiu d'acord amb el que disposa la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, es comunicarà a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a procedir a executar-lo.

5. Caldrà comunicar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la presentació dels recursos que s'interposen davant del laude arbitral o l'exercici d'una acció de nul·litat contra allò que s'ha convingut en l'acord de mediació. Una vegada siguen firmes les corresponents resolucions es comunicaran fefaentment a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques als efectes previstos en l'apartat anterior.

TÍTOL XIII

Models d'utilitat

CAPÍTOL I

Objecte i requisits de protecció

Article 137. *Invencions que poden ser protegides com a models d'utilitat.*

1. Es podran protegir com a models d'utilitat, d'acord amb el que disposa aquest títol, les invencions industrialment aplicables que, sent noves i implicant activitat inventiva, consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual resulte algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació.

2. No podran ser protegides com a models d'utilitat a més de les matèries i invencions excloses de patentabilitat en aplicació dels articles 4 i 5 d'aquesta llei, les invencions de procediment, les que recaiguen sobre matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques.

Article 138. *Dret a la protecció.*

El dret a la protecció de models d'utilitat pertany a l'inventor o al seu drethavent i és transmissible per tots els mitjans que el Dret reconeix.

Article 139. *Estat de la tècnica.*

1. L'estat de la tècnica amb referència al qual s'ha de jutjar la novetat i l'activitat inventiva de les invencions protegibles com a models d'utilitat, serà el mateix que l'establert en l'article 6.2 per a les patents d'invenció.

2. S'entén igualment comprés en l'estat de la tècnica el contingut de les sol·licituds anteriors a què es refereix l'article 6.3.

Article 140. *Activitat inventiva.*

1. Per a la seua protecció com a model d'utilitat, es considera que una invenció implica una activitat inventiva si no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera molt evident per a un expert en la matèria.

2. Si l'estat de la tècnica comprén documents dels mencionats en l'article 139.2, no seran presos en consideració per a decidir sobre l'existència de l'activitat inventiva.

CAPÍTOL II

Sol·licitud i procediment de concessió

Article 141. *Presentació i contingut de la sol·licitud.*

1. Per a l'obtenció d'un model d'utilitat caldrà presentar una sol·licitud dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que indique que aquesta és la modalitat que se sol·licita, amb la documentació a què fa referència l'article 23.1. No serà necessari que comprega un resum de la invenció. La sol·licitud estarà subjecta al pagament de la taxa corresponent.

2. La data de presentació de la sol·licitud serà la del moment en què l'òrgan competent, segons el que preveu l'article 22, reba la documentació que continga almenys els elements següents:

- a) La indicació que se sol·licita un model d'utilitat.
- b) Les informacions que permeten identificar el sol·licitant o contactar amb ell.

c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita el model d'utilitat, encara que no complisquen els requisits formals establits en la llei, o la remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat.

La remissió a una sol·licitud anterior ha d'indicar el número d'aquesta, la seua data de presentació i l'oficina en què haja sigut presentada. En la referència caldrà fer constar que aquesta substitueix la descripció o, si és el cas, els dibuixos.

Una còpia certificada de la sol·licitud anterior, acompanyada, si és el cas, de la corresponent traducció al castellà, s'haurà de presentar en el termini previst en el reglament d'execució.

3. La data de presentació de les sol·licituds presentades en una oficina de correus serà la prevista en l'article 24.4.

Article 142. *Assignació de data de presentació i examen d'ofici.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovarà si la sol·licitud reuneix els requisits per a obtenir una data de presentació i si la taxa corresponent ha sigut pagada. Serà aplicable el que disposa l'article 33.2 per a les patents d'invenció.

2. Si la taxa no ha sigut abonada amb la sol·licitud, o no ho ha sigut en la seua totalitat, es notificarà aquesta circumstància al sol·licitant perquè realitze o complete el pagament en el termini reglamentàriament establert. Transcorregut el mencionat termini sense efectuar o completar el pagament, se'l tindrà per desistit en la sol·licitud.

3. Admesa a tràmit la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques verificarà:

a) Si el seu objecte és susceptible de protecció com a model d'utilitat.

b) Si aquella compleix els requisits establits en el títol V, capítol I, tal com hagen sigut desplegats reglamentàriament.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques no examinarà la novetat, l'activitat inventiva, la suficiència de la descripció o l'aplicació industrial. Tampoc es farà l'informe sobre l'estat de la tècnica ni s'emetrà l'opinió escrita, previstos per a les patents d'invenció.

4. Si l'examen revela defectes en la documentació o que l'objecte de la sol·licitud no és susceptible de protecció com a model d'utilitat, es comunicaran aquestes circumstàncies a l'interessat perquè en el termini reglamentàriament establert els corregisca o formule les seues al·legacions. Per a esmenar els defectes apuntats, el sol·licitant podrà modificar les reivindicacions o dividir la sol·licitud.

5. Es denegarà la sol·licitud mitjançant una resolució motivada quan el seu objecte no siga susceptible de protecció com a model d'utilitat o quan persistisquen defectes o irregularitats que no hagen sigut esmenats. La menció de la denegació es publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Article 143. *Publicació de la sol·licitud.*

No havent-hi motius de denegació, o esmenats aquests, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques posarà a disposició del públic els documents del model sol·licitat fent el corresponent anunci en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el qual es publicaran també les reivindicacions del model sol·licitat i, si és el cas, una reproducció dels dibuixos.

Article 144. *Oposicions a la sol·licitud.*

1. Dins dels dos mesos següents a la publicació de la sol·licitud, qualsevol persona podrà formular oposició, al·legant la falta d'algun dels requisits legals exigits per a la seua concessió, incloent-hi la novetat, l'activitat inventiva, l'aplicació industrial o la suficiència de la descripció. No es podrà al·legar la falta de legitimació del sol·licitant, la qual s'haurà de fer valdre davant dels tribunals ordinaris.

2. El termini previst en l'apartat precedent es podrà prorrogar per uns altres dos mesos addicionals per a presentar proves o completar al·legacions, sempre que l'oposició s'interpose vàlidament dins del termini inicial i la pròrroga se sol·licite abans que expire.

Article 145. *Procediment i resolució.*

1. L'oposició s'haurà de formular davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per mitjà d'un escrit motivat acompanyat, si és el cas, dels corresponents documents probatoris. Amb l'escrit d'oposició s'acompanyarà el justificant del pagament de la taxa d'oposició.

2. Transcorreguts els terminis legals sense que s'hagen presentat oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dictarà una resolució en què concedirà el model d'utilitat sol·licitat.

3. Si es presenten oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les comunicarà al sol·licitant perquè en el termini reglamentàriament establert formule per escrit les seues al·legacions i modifique, si ho estima oportú, les reivindicacions. Traslladarà a les parts els escrits presentats en les condicions establides en el reglament d'execució de la llei.

4. Transcorreguts els terminis de resposta i rèplica, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resoldrà estimant en tot o en part les oposicions presentades quan concórreguen motius d'oposició previstos en l'article 144, o desestimant-les en cas contrari. No obstant això, quan a pesar de les modificacions o al·legacions aportades persistisquen motius que impedisquen en tot o en part la concessió del model s'atorgarà al sol·licitant un nou termini en què se li donarà almenys una oportunitat, d'acord amb el que estableix el mencionat reglament, perquè esmene el defecte o presente noves al·legacions, abans de resoldre amb caràcter definitiu l'oposició plantejada.

5. La concessió del model d'utilitat s'anunciarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», i es posaran a disposició del públic els documents que es troben en l'expedient.

6. Per als models d'utilitat no s'editaran els fullets a què fa referència l'article 42.

Article 146. *Recursos.*

1. El recurs administratiu contra la concessió del model d'utilitat només es podrà referir a aquelles qüestions que puguen ser resoltes per l'Administració durant el procediment de registre.

2. El recurs administratiu fundat en motius de denegació de registre no examinats d'ofici per l'Administració només es podrà interposar pels qui hagen sigut part en un procediment d'oposició contra la concessió del registre basat en els motius mencionats, i es dirigirà contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquests efectes, es podrà entendre desestimada l'oposició si, transcorregut el termini per a resoldre-la i notificar-la, no s'ha produït una resolució expressa.

3. Davant de la resolució de concessió d'un model d'utilitat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no podrà exercir d'ofici o a instància de part la potestat revisora prevista en l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans mencionada, si la nul·litat del model es funda en alguna de les causes previstes en l'article 145 d'aquesta llei. Les esmentades causes de nul·litat només es podran fer valdre davant dels tribunals.

Article 147. *Publicació de les modificacions.*

Les modificacions del model d'utilitat com a conseqüència d'una oposició o d'un recurs es publicaran fent el corresponent anunci en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicació inclourà les reivindicacions del model registrat i, si és el cas, una reproducció dels dibuixos.

CAPÍTOL III

Efectes de la concessió

Article 148. *Contingut del dret i exercici d'accions.*

1. La protecció del model d'utilitat atribueix al seu titular els mateixos drets que la patent d'invenció.

2. La duració de la protecció dels models d'utilitat serà de deu anys improrrogables, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, i produirà els seus efectes a partir de la publicació de la menció de la seua concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. Per a l'exercici d'accions encaminades a donar efectivitat als drets d'exclusiva derivats d'un model d'utilitat sol·licitat després de l'entrada en vigor de la present llei serà necessari que s'haja obtingut o sol·licitat prèviament, abonant la taxa corresponent, l'informe sobre l'estat de la tècnica previst en l'article 36.1 per a les patents, referit a l'objecte del títol en què es fonamenta l'acció.

4. L'informe, una vegada elaborat, serà notificat al peticionari i posat a disposició del públic unit a l'expedient del model. En cas que es presente la demanda abans d'aportar el mencionat informe, el demandat podrà demanar la suspensió del termini per a respondre-hi fins que s'aporte el mencionat informe a les interlocutòries.

5. Una vegada sol·licitat l'informe sobre l'estat de la tècnica, i fins i tot si aquest no s'ha aportat encara, es podrà instar, de conformitat amb el que preveuen aquesta llei i la Llei d'Enjudiciament Civil, l'adopció de mesures provisionals i cautelars, sempre que no consistisquen en la paralització o cessació de l'activitat industrial o comercial del demandat en relació amb l'objecte protegit.

Article 149. *Nul·litat.*

1. Es declararà la nul·litat de la protecció del model d'utilitat:

a) Quan el seu objecte no siga susceptible de protecció, d'acord amb el que disposen els articles 137 a 140 i el títol II d'aquesta llei, en la mesura que no contradiga el que estableixen els articles mencionats.

b) Quan no descriga la invenció de forma prou clara i completa perquè pugua executar-la un expert en la matèria.

c) Quan el seu objecte excedisca el contingut de la sol·licitud de model d'utilitat tal com va ser presentat o, en cas que el model d'utilitat haja sigut concedit com a conseqüència d'una sol·licitud divisionària o com a conseqüència d'una nova sol·licitud presentada basant-se en el que disposa l'article 11, quan l'objecte del model d'utilitat excedisca el contingut de la sol·licitud inicial, tal com aquest va ser presentat.

d) Quan l'abast de la protecció haja sigut ampliat després de la concessió.

e) Quan el titular del model d'utilitat no tinga dret a obtindre'l, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 138.

2. Si les causes de nul·litat només afecten una part del model d'utilitat, aquest model quedarà limitat mitjançant la modificació de la o les reivindicacions afectades i es declararà parcialment nul.

Article 150. *Aplicació de les disposicions sobre patents.*

En defecte d'una norma expressament aplicable als models d'utilitat, regiran per a aquests models les disposicions establides en la present llei per a les patents d'invenció, sempre que no siguen incompatibles amb l'especialitat d'aquells. Els seran, en tot cas, aplicables les normes contingudes en el títol III sobre dret a la patent i designació de l'inventor, títol IV sobre invencions d'empleats, capítol V del títol V sobre disposicions generals del procediment i a la informació dels tercers i títol X sobre nul·litat, revocació i limitació a instància del titular i caducitat de la patent.

TÍTOL XIV

Aplicació dels convenis internacionals

CAPÍTOL I

Presentació i efectes de les sol·licituds de patent europea i de les patents europees a Espanya

Article 151. *Àmbit d'aplicació.*

Les disposicions d'aquesta llei i del seu reglament d'execució s'aplicaran a les sol·licituds de patent europea i a les patents europees que produïsquen efectes a Espanya, en tot el que no s'opose al Conveni sobre concessió de patents europees, fet a Munic el 5 d'octubre de 1973, denominat d'ara en avant CPE.

Article 152. *Presentació de sol·licituds de patent europea.*

1. Les sol·licituds de patent europea podran ser presentades en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o en les comunitats autònomes competents per a admetre sol·licituds de patents nacionals segons el que preveu l'article 22. Les comunitats autònomes remetran les esmentades sol·licituds de patent europea a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Quan es tracte d'invençions fetes a Espanya i no es reivindique la prioritat d'un depòsit anterior a Espanya, la sol·licitud s'haurà de presentar necessàriament d'acord amb el que preveu l'apartat 1. Si el sol·licitant té el seu domicili, o seu social o residència habitual a Espanya, es presumirà, excepte prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol. Serà aplicable a aquestes sol·licituds el que disposen l'article 34 i el títol XI d'aquesta llei. Si no es compleix aquesta obligació, la patent no produirà efectes a Espanya.

3. Les sol·licituds de patent europea en què no concórreguen les circumstàncies de l'apartat precedent es podran presentar directament en l'Oficina Europea de Patents.

4. Les sol·licituds que es presenten a Espanya podran estar redactades en qualsevol dels idiomes previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 14 del CPE. Si es redacten en un idioma diferent de l'espanyol, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà sol·licitar una traducció a l'espanyol, d'acord amb el que es dispose reglamentàriament.

Article 153. *Valor de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.*

En les condicions previstes en el CPE, la sol·licitud de patent europea a què s'haja concedit una data de presentació i la patent europea, tenen respectivament el valor d'un depòsit nacional efectuat regularment davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i el d'una patent nacional.

Article 154. *Drets conferits per la sol·licitud de patent europea publicada.*

1. Les sol·licituds de patent europea, després de la seua publicació segons el que preveu l'article 93 del CPE, gaudiran a Espanya d'una protecció provisional equivalent a la conferida a la publicació de les sol·licituds nacionals a partir de la data en què, previ pagament de la taxa corresponent, siga feta accessible al públic per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una traducció a l'espanyol de les reivindicacions. Una còpia dels dibuixos, si és el cas, haurà d'acompanyar la traducció, encara que no comprenga expressions a traduir.

2. Quan el titular no tinga domicili ni seu social a Espanya, la traducció l'haurà de fer un agent de la propietat industrial acreditat davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o un traductor/a-intèrpret jurat/ada nomenat/da pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació. Reglamentàriament es podran establir altres criteris de validació que garantisquen l'autenticitat i fidelitat de les traduccions mencionades en aquest article.

Article 155. *Traducció i publicació de la patent europea.*

1. Quan l'Oficina Europea de Patents concedisca una patent europea que designe a Espanya, el seu titular haurà de proporcionar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una traducció a l'espanyol de la patent europea tal com haja sigut concedida. També caldrà aportar la traducció en els supòsits en què la patent haja sigut mantinguda en forma modificada, o limitada per l'Oficina Europea de Patents.

2. La traducció s'haurà de remetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini de tres mesos comptats des de la data en què es publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la menció que la patent ha sigut concedida, modificada o limitada en els supòsits previstos en l'apartat 1. Una còpia dels dibuixos, si és el cas, haurà d'acompanyar la traducció, encara que no continga expressions a traduir. Hi serà aplicable el que disposa l'apartat 2 de l'article precedent.

A falta de l'esmentada traducció i del pagament de la taxa per a la seua publicació en el termini establert, la patent no produirà efectes a Espanya.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini d'un mes a partir de la data de remissió de la traducció, publicarà una menció indicativa d'aquesta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», amb les dades necessàries per a la identificació de la patent europea i, previ pagament de la taxa corresponent, un fullet amb la traducció de la patent europea.

Article 156. *Registre de Patents Europees.*

1. Tan prompte com la concessió de la patent europea haja sigut mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la inscriurà en el seu registre, amb les dades mencionades en el Registre Europeu de Patents.

2. Seran igualment objecte d'inscripció, la data en què s'haja rebut i publicat la traducció mencionada en l'article 155 o, si és el cas, la falta de l'esmentada traducció. També s'inscriuran les dades mencionades en el Registre Europeu de Patents relatius als procediments d'oposició, recurs o limitació, així com les dades previstes per a les patents espanyoles.

Article 157. *Text fefaent de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.*

1. La traducció a l'espanyol de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea, complint els requisits establerts en els articles precedents, es considerarà com a fefaent si el text traduït confereix una protecció menor que la que és concedida per l'esmentada sol·licitud o per l'esmentada patent en la llengua en què la sol·licitud va ser depositada.

2. En tot moment el titular de la sol·licitud o de la patent pot efectuar una revisió de la traducció, la qual no adquirirà efecte fins que siga publicada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. No es procedirà a l'esmentada publicació si no s'ha justificat el pagament de la taxa corresponent.

3. Tota persona que, de bona fe, comence a explotar una invenció o haja fet preparatius efectius i seriosos per a això, sense que aquesta explotació constituïska una infracció de la sol·licitud o de la patent d'acord amb el text de la traducció inicial, podrà continuar sense cap indemnització amb l'explotació en la seua empresa o per a les necessitats d'aquesta.

Article 158. *Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de patent nacional.*

1. Una sol·licitud de patent europea pot ser transformada en una sol·licitud de patent nacional:

- a) En els casos previstos en l'article 135.1.a) del CPE.
- b) Quan es considere retirada per l'aplicació de l'article 90.3 del CPE en la mesura que es refereix a l'article 14.2 d'aquest.

2. La sol·licitud de patent europea es considera, des de la data de recepció per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de la petició de transformació, com una sol·licitud de patent nacional i tindrà com a data de presentació l'atorgada per l'Oficina Europea de Patents a la sol·licitud de patent europea.

3. Es considerarà que es desisteix d'efectuar la sol·licitud de patent si en el termini i les condicions previstes en el reglament d'aquesta llei no es justifica el pagament de les taxes exigibles per a una sol·licitud de patent espanyola en el moment de la presentació i no s'aporta una traducció a l'espanyol del text original de la sol·licitud de patent europea o, si és el cas, del text modificat en el curs del procediment davant de l'Oficina Europea de Patents, sobre el qual es desitja fundar el procediment de concessió davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Serà aplicable a la traducció l'article 154.2.

Article 159. Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de model d'utilitat.

1. La sol·licitud de patent europea pot transformar-se en sol·licitud de model d'utilitat espanyol quan aquella haja sigut denegada o retirada, o s'haja considerat retirada, d'acord amb el que preveu el CPE.

2. Hi serà aplicable, referit als models d'utilitat, el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article precedent.

Article 160. Prohibició de doble protecció.

1. En la mesura que una patent nacional tinga per objecte una invenció per a la qual una patent europea amb efectes a Espanya ha sigut concedida al mateix inventor o al seu drethavent, amb la mateixa data de presentació o de prioritat, la patent nacional deixa de produir efectes a partir del moment en què:

- a) El termini previst per a formular oposició de la patent europea haja expirat, sense que cap oposició haja sigut formulada.
- b) El procediment d'oposició haja acabat, i es manté la patent europea.

2. En cas que la patent nacional s'haja concedit després de qualsevol de les dates indicades en els paràgrafs a) i b), aquesta patent no produirà efectes.

3. L'extinció o anul·lació posterior de la patent europea no determinarà que la patent nacional recobre els seus efectes.

Article 161. Anualitats.

1. Per a tota patent europea que tinga efectes a Espanya s'hauran d'abonar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les anualitats previstes en la legislació vigent en matèria de patents nacionals.

2. Les anualitats seran exigibles en l'OEPM a partir de l'any de la vida de la patent següent a aquell en què la menció de la concessió de la patent europea haja sigut publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».

3. Sense perjudi del que estableix l'article 141.2 del CPE, el pagament de les anualitats s'haurà d'efectuar aplicant el règim de meritació, termini, quantia, forma i les altres condicions previstes en la legislació vigent per a les patents nacionals.

CAPÍTOL II

Aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents*Secció 1a. Àmbit d'aplicació i sol·licituds internacionals depositades a Espanya**Article 162. Àmbit d'aplicació.*

1. El present capítol s'aplicarà a les sol·licituds internacionals en el sentit de l'article 2 del Tractat de cooperació en matèria de patents, per a les quals l'Oficina Espanyola de Patents i Marques actue en qualitat d'oficina receptora, oficina designada o oficina triada.

2. Les disposicions d'aquesta llei i del seu reglament s'aplicaran a les sol·licituds que designen a Espanya i que hagen iniciat la seua tramitació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en tot el que no s'opose a l'esmentat tractat.

Article 163. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina receptora.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actuarà com a oficina receptora, en el sentit de l'article 2.xv) del Tractat de cooperació en matèria de patents, respecte de les sol·licituds internacionals de nacionals espanyols o de persones que tinguen la seua seu social o el seu domicili a Espanya.

2. Quan es tracte d'invencions fetes a Espanya, i no es reivindique la prioritat d'un depòsit anterior a Espanya, la sol·licitud internacional haurà de ser presentada en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. L'incompliment d'aquesta obligació privarà d'efectes a Espanya a la sol·licitud internacional.

Quan el sol·licitant tinga el seu domicili o seu social o residència habitual a Espanya es presumirà, excepte prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol.

3. La sol·licitud internacional presentada a Espanya serà redactada en espanyol. A més de les taxes prescrites pel mencionat tractat, el depòsit de la sol·licitud internacional donarà lloc al pagament de la taxa de transmissió prevista en l'annex d'aquesta llei i en el reglament d'execució del tractat.

Article 164. Conversió de sol·licituds internacionals.

1. A les sol·licituds internacionals depositades davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques els seran aplicables les normes contingudes en el títol XI d'aquesta llei.

2. En cas de ser Espanya estat designat, si no s'atorga l'autorització del Ministeri de Defensa prevista en l'article 111, la sol·licitud internacional serà considerada des de la seua data de depòsit com una sol·licitud nacional. En aquest cas, la taxa de transmissió serà considerada com a taxa per presentació de sol·licitud nacional.

3. Els anteriors apartats no seran aplicables quan la sol·licitud internacional reivindique la prioritat d'una sol·licitud nacional anterior el contingut o la tramitació de la qual no es mantinga en secret per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 165. Reivindicació de prioritat de depòsit anterior a Espanya.

Si la sol·licitud internacional reivindica la prioritat d'un depòsit anterior a Espanya, el document de prioritat expedit per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà, a petició del sol·licitant en les condicions previstes en el Reglament d'execució del Tractat de cooperació en matèria de patents, ser transmés directament a l'Oficina Internacional. La petició estarà subjecta al pagament de la taxa que figura en l'annex d'aquesta llei que haurà d'abonar el sol·licitant a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 166. Pròrroga dels terminis per al pagament de taxes.

El pagament de les taxes fet en resposta a una invitació dirigida al sol·licitant, en virtut del que disposa el Reglament d'execució del tractat estarà subjecte, en favor de l'Oficina

Espanyola de Patents i Marques, a l'abonament de la taxa per pagament tardà prevista en la regla 16.bis.2 d'aquest. Aquesta taxa s'haurà d'abonar en el termini d'un mes a partir de la data de notificació de la invitació i la seua quantia es determinarà en cada cas segons els criteris previstos en l'esmentat reglament.

Secció 2a. Sol·licituds internacionals que designen o elegisquen Espanya

Article 167. Actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina designada o elegida.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actuarà en qualitat d'oficina designada o triada en el sentit de l'article 2.xiii) i xiv) del Tractat de cooperació en matèria de patents quan Espanya haja sigut mencionada a aquest efecte, amb vista a l'obtenció d'una patent nacional, en la sol·licitud internacional, o en la petició d'examen preliminar internacional.

Article 168. Data de presentació i efectes de la sol·licitud internacional.

Una sol·licitud internacional que designe Espanya tindrà, des del moment que se li haja atorgat una data de presentació internacional en virtut de l'article 11 del Tractat de cooperació en matèria de patents, els efectes d'una sol·licitud nacional regularment presentada davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques des de l'esmentada data. Aquesta data es considerarà com la de presentació efectiva a Espanya.

Article 169. Tramitació de la sol·licitud internacional.

1. Perquè l'Oficina Espanyola de Patents i Marques iniciï la tramitació de la sol·licitud internacional, s'haurà de presentar en el termini aplicable en virtut de l'article 22 o de l'article 39.1 del Tractat de cooperació en matèria de patents una traducció d'aquesta a l'espanyol, tal com va ser originàriament depositada i, si és el cas, de les modificacions fetes en virtut de l'article 19 o de l'article 34 del mencionat tractat.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà demanar al sol·licitant, si ho considera necessari en el cas concret, que entregue en el termini que se li assenyalï la traducció de la sol·licitud internacional visada per un agent de la propietat industrial acreditat davant de l'esmentada oficina o per un traductor/a-intèrpret jurat/ada nomenat/ada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació. Reglamentàriament es podran establir altres criteris de validació que garantisquen l'autenticitat i fidelitat de les traduccions mencionades en aquest article.

3. El sol·licitant haurà de pagar, en el termini previst en l'apartat 1, les taxes per sol·licitud i per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica previstes per a les patents nacionals.

Article 170. Publicació de la sol·licitud internacional.

1. La publicació, de conformitat amb l'article 21 del Tractat de cooperació en matèria de patents, d'una sol·licitud internacional per a la qual l'Oficina Espanyola de Patents i Marques actue com a oficina designada, substitueix la publicació de la sol·licitud de patent nacional.

2. Si la sol·licitud internacional ha sigut publicada en espanyol, la protecció provisional prevista en l'article 67 d'aquesta llei produirà efectes respecte de l'esmentada sol·licitud a partir de la data de la publicació internacional. Si ho ha sigut en un altre idioma, la protecció provisional produirà efectes a partir de la data en què la seua traducció a l'espanyol, realitzada en les condicions de l'article 154.2, es trobe a disposició del públic en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. A aquests efectes es publicarà en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una menció de la data a partir de la qual la traducció de la sol·licitud es troba a disposició del públic.

Article 171. Revisió per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1. Quan una oficina receptora diferent de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques haja denegat data de depòsit internacional a una sol·licitud internacional que designe o trie a Espanya, o haja declarat que l'esmentada sol·licitud es considera com a retirada, o que es considera retirada la designació d'Espanya, en virtut dels articles 25.1.a) o 25.1.b) del Tractat de cooperació en matèria de patents, el sol·licitant pot demanar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini de dos mesos des de la data de la notificació, que revise la qüestió i decidisca si la denegació o la declaració estaven justificades, de conformitat amb les disposicions del mencionat tractat. Aquesta revisió podrà donar lloc a una decisió de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de tramitar la sol·licitud en fase nacional.

2. La revisió prevista en el paràgraf anterior es podrà demanar en les mateixes condicions en el cas que la sol·licitud internacional que designa o tria a Espanya haja sigut considerada com a retirada per l'Oficina Internacional en virtut de l'article 12.3 del Tractat de cooperació en matèria de patents.

Article 172. Efectes d'una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud internacional.

1. Una patent concedida per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre la base d'una sol·licitud internacional, que designe o trie a Espanya, tindrà els mateixos efectes i el mateix valor que una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud nacional depositada d'acord amb la present llei.

2. Quan, per causa d'una traducció incorrecta, l'abast d'una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud internacional excedisca el contingut de la sol·licitud internacional en el seu idioma original, es limitarà retroactivament l'abast de la patent, i es declararà nul i sense valor en la mesura que excedisca el que li correspon segons la sol·licitud en el seu idioma original.

Article 173. Efectes de la concessió d'una patent basada en una sol·licitud internacional sobre una patent basada en una sol·licitud nacional.

1. En la mesura que una patent basada en una sol·licitud nacional tinga per objecte una invenció per a la qual ha sigut concedida una patent sobre la base d'una sol·licitud internacional, al mateix inventor o al seu drethavent, amb la mateixa data de presentació o de prioritat, la patent basada en una sol·licitud nacional deixarà de produir efectes a partir de la concessió de la patent basada en la sol·licitud internacional.

2. No produirà efectes la patent basada en una sol·licitud nacional quan siga concedida després de la data de concessió de la patent basada en una sol·licitud internacional.

3. L'extinció o l'anul·lació posterior de la patent basada en la sol·licitud internacional no afecta les disposicions previstes en aquest article.

Article 174. L'Oficina Espanyola com a administració de cerca i examen preliminar Internacional.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actuarà en qualitat d'administració encarregada de la cerca internacional i en qualitat d'administració encarregada de l'examen preliminar internacional d'acord amb el que preveu el Tractat de cooperació en matèria de patents, conforme a l'acord subscrit entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i l'Oficina Internacional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

TÍTOL XV

Representació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

Article 175. *Capacitat i representació.*

1. Podran actuar davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques:

a) Els interessats amb capacitat d'obrar, de conformitat amb el que preveu el títol III de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Els agents de la propietat industrial.

2. Sense perjudi del que estableix l'article 7.2 del Tractat sobre el dret de patents, fet a Ginebra l'1 de juny de 2000, els no residents en un estat membre de la Unió Europea hauran d'actuar mitjançant un agent de la propietat industrial.

Article 176. *Agents de la propietat industrial.*

1. Els agents de la propietat industrial són les persones legalment habilitades que com a professionals liberals ofereixen i presten habitualment els seus serveis per a assessorar, assistir i representar tercers en l'obtenció de les diverses modalitats de propietat industrial i en la defensa davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dels drets derivats d'aquestes.

2. Els agents podran exercir la seua activitat individualment o a través de persones jurídiques vàlidament constituïdes de conformitat amb la legislació d'un estat membre de la Unió Europea i la seua social o el centre d'activitat principal de la qual es trobe en territori comunitari. Tant els agents com les persones jurídiques a través de les quals exercisquen la seua activitat es podran inscriure en el Registre Especial d'Agents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. Perquè una persona jurídica pugua obtenir la inscripció en el Registre Especial d'Agents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, almenys un dels socis o associats integrants d'aquesta haurà d'acreditar la condició d'agent d'acord amb el que disposa l'article següent. La persona jurídica inscrita perdrà l'habilitació per a l'exercici d'aquesta activitat professional si en qualsevol moment deixa de complir-se el mencionat requisit.

4. Respondran de la gestió professional que es realitze sota la forma social o associativa tant la persona jurídica com l'agent que actue a través d'aquesta.

5. Els agents de la propietat industrial estaran obligats a mantindre la confidencialitat dels assumptes en què intervinguen i tindran dret a negar-se a divulgar les comunicacions intercanviades amb els seus clients o amb tercers persones relatives als procediments seguits davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Entre altres, estarà sotmesa a les esmentades condicions tota comunicació o tot document relatiu a:

a) la valoració de la patentabilitat d'una invenció, la registrabilitat d'un disseny industrial, d'una marca o d'un nom comercial;

b) la preparació o la tramitació d'una sol·licitud de patent, model d'utilitat, disseny industrial, marca o nom comercial;

c) qualsevol opinió relativa a la validesa, l'abast de protecció o infracció de l'objecte d'una patent, el model d'utilitat, el disseny industrial, la marca o el nom comercial, així com d'una sol·licitud de qualsevol de les modalitats esmentades.

6. Els representants mencionats en l'article 175.1 i que no siguen agents de la propietat industrial estaran obligats al mateix que s'estableix en l'apartat precedent.

Article 177. *Accés a la professió d'agent de la propietat industrial.*

1. Per a accedir a la professió regulada d'agent de la propietat industrial serà necessari:

- a) Ser major d'edat i tindre plena capacitat d'obrar.
- b) Tindre un establiment o despatx professional en un estat membre de la Unió Europea.
- c) No haver sigut condemnat per delictes dolosos, excepte si s'ha obtingut rehabilitació.
- d) Estar en possessió dels títols oficials de grau, llicenciat, arquitecte o enginyer, expedits pels rectors de les universitats, o altres títols oficials que estiguen legalment equiparats a aquests.
- e) Superar un examen d'aptitud acreditatiu dels coneixements necessaris per a l'activitat professional definida en l'article anterior, en la forma que reglamentàriament es determine.

2. La llibertat d'establiment a Espanya per a aquells que hagen adquirit la qualificació professional d'agent de la propietat industrial en un altre estat membre de la Unió Europea es regirà pel que preveuen la normativa comunitària i les disposicions internes d'incorporació i desplegament d'aquesta. S'aplicarà a aquests efectes el que preveu el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.

Article 178. *Incompatibilitats.*

L'exercici de la professió d'agent de la propietat industrial, ja siga directament o a través de persones jurídiques, és incompatible amb tota ocupació activa en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el ministeri de què aquesta depenga, en les conselleries d'Indústria de les comunitats autònomes o en els òrgans d'aquestes que hagen assumit competències en matèria de propietat industrial, i en organismes internacionals relacionats amb la propietat industrial.

Article 179. *Exercici de l'activitat professional i Registre Especial d'Agents i de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

1. Per a iniciar l'exercici de l'activitat com a agent de la propietat industrial, directament o a través d'una persona jurídica, serà necessari haver presentat prèviament davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una declaració responsable en la qual, d'acord amb el que estableix el reglament d'execució d'aquesta llei, l'interessat manifeste sota la seua responsabilitat que compleix tots els requisits establits en els articles 176 i 177 i no es troba incurs en les incompatibilitats de l'article 178, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment fins que no es produïska la seua baixa per qualsevol de les circumstàncies previstes en l'article 180.

El compliment d'aquests requisits habilita per a l'exercici de l'activitat professional en tot el territori nacional i per un període indefinit.

2. La documentació acreditativa del compliment dels requisits legals haurà d'estar disponible per a la seua presentació davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan aquesta ho requerisca. A aquests efectes, s'acceptaran els documents procedents d'un altre estat membre de la Unió Europea que demostren que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

3. Una vegada rebuda la declaració a què es fa referència en l'apartat 1, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, previ pagament de la taxa corresponent, inscriurà d'ofici l'agent en el seu Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial com a representants legalment habilitats per a actuar com a tal davant d'aquesta.

4. En les seues relacions amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els agents hauran d'utilitzar el seu nom propi, seguit de la indicació de la seua condició d'agent i, en

el cas de persones jurídiques, de la raó social sota la qual actuen, així com el domicili social corresponent.

Article 180. Cessament de l'habilitació per a l'exercici de l'activitat de representació professional.

1. El cessament de l'habilitació legal per a actuar com a agent de la propietat industrial es podrà produir per qualsevol de les causes següents:

a) Per defunció, en el cas de persones físiques, o extinció, en el de persones jurídiques.

b) Per renúncia presentada per escrit davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

c) Per resolució motivada de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, prèvia comprovació de l'incompliment per l'interessat dels requisits exigits per aquesta llei per a la seua habilitació com a agent. Quan això passe, l'interessat només podrà tornar a presentar una declaració responsable, prèvia acreditació dels requisits legals mencionats.

d) Per resolució judicial.

2. En tots els casos anteriors, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques cancel·larà d'ofici la inscripció corresponent en el Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial.

3. Quan el cessament de l'habilitació legal es produïska en aplicació de l'apartat 1.c) i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprove la falsedat, inexactitud o ommissió de caràcter essencial en les dades requerides per a l'exercici de l'activitat professional, l'esmentada oficina podrà instruir l'expedient sancionador establert reglamentàriament i proposar al ministre d'Indústria, Energia i Turisme el cessament de l'habilitació per a l'exercici de la representació professional durant un període màxim de tres anys.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà així mateix donar de baixa en el seu registre l'agent o el representant habilitat i incoar, si és el cas, l'expedient sancionador en els termes que preveu l'apartat precedent quan l'agent haja sigut condemnat per sentència ferma com a conseqüència de fets realitzats en l'exercici de la seua activitat professional.

Article 181. Llibertat comunitària de prestació de serveis i obligacions d'informació.

1. Els agents de la propietat industrial establits en un altre estat membre que presten temporalment els seus serveis a Espanya hauran de complir les normes sobre accés i exercici de la professió aprovades pel Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat i la normativa que el desplega, i hauran de presentar una declaració prèvia segons el model aprovat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que s'haurà de renovar anualment en cas de continuar la prestació temporal de serveis.

2. Les persones inscrites en el Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial hauran d'informar els destinataris dels seus serveis en els termes establits per l'article 22 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complir les obligacions establides en la mencionada llei.

TÍTOL XVI

Taxes i anualitats

Article 182. *Taxes.*

1. Les bases i tipus de gravamen de les taxes per la realització dels serveis, prestacions i activitats administratives sobre propietat industrial en matèria de patents, models d'utilitat i certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris seran les que figuren en l'annex de la present llei, de la qual forma part integrant. Les quanties que figuren en el mencionat annex experimentaran l'actualització que si és el cas s'establisca mitjançant una llei ordinària o en la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat per a les taxes en general.

La seua regulació estarà sotmesa al que es disposa en aquesta llei, i en tot el que no s'oposen al que disposa aquesta, en la llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial; en la llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, i en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i les disposicions complementàries.

2. La falta de pagament de la taxa dins del termini legalment o reglamentàriament establert privarà de tota eficàcia l'acte per al qual s'haja hagut de pagar.

3. Si es deixa d'abonar una taxa establida per a la tramitació de l'expedient de concessió d'algun dels títols regulats en aquesta llei, es considerarà que la sol·licitud ha sigut retirada.

Article 183. *Reembossament de les taxes.*

1. En cas que la sol·licitud de patent o d'un altre títol de protecció previst en aquesta llei siga retirada, es considere com que ha desistit o siga denegada abans d'iniciar-se la prestació, servei o activitat administrativa corresponent, es tornaran al peticionari les taxes respectivament abonades per aquests conceptes, a excepció de la taxa de sol·licitud.

2. Quan l'informe sobre l'estat de la tècnica es puga basar parcialment o totalment en l'informe de cerca internacional fet en aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents es reembossarà al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de la taxa, en funció de l'abast del mencionat informe.

3. Quan l'examen substantiu es puga basar parcialment o totalment en l'informe d'examen preliminar internacional fet per l'administració encarregada de l'examen preliminar internacional competent, es reembossarà al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de l'esmentada taxa, en funció de l'abast del mencionat informe.

4. La interposició d'un recurs donarà lloc al pagament de la taxa de recurs. No serà procedent la devolució de la taxa excepte quan el recurs siga totalment estimat en acollir-se a raons jurídiques indubidament apreciades en la resolució contra la qual s'ha interposat un recurs que siguen imputables a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La devolució de la taxa haurà de ser sol·licitada en el moment d'interposar el recurs i serà acordada en la resolució d'aquest.

Article 184. *Anualitats i taxa de manteniment.*

1. Per a mantindre en vigor una patent o un model d'utilitat o un certificat complementari de protecció, el sol·licitant o el titular d'aquest haurà d'abonar les anualitats, o en el cas dels certificats complementaris la taxa de manteniment, que figuren en l'annex mencionat en l'article 182.1.

2. Les anualitats s'hauran de pagar per anys avançats, durant tota la vigència de la patent o del model d'utilitat. La data de meritació de cada anualitat serà l'últim dia del mes de l'aniversari de la data de presentació de la sol·licitud.

3. El pagament de les anualitats meritades abans de la publicació de la concessió de la patent en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» s'haurà d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de l'esmentada publicació.

El pagament de les anualitats meritades després de la publicació de la concessió de la patent o en la mateixa data s'haurà d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de meritació de l'anualitat corresponent.

Vençut el termini per al pagament d'una anualitat sense haver fet efectiu el seu import, aquest es podrà abonar amb el corresponent recàrrec dins dels sis mesos següents.

No obstant això, per a les anualitats la data de meritació de les quals siga posterior a la de publicació de la concessió en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincident amb aquesta, i durant el temps que transcórrega des de la finalització del termini amb recàrrec fins a la data de meritació de la següent anualitat, es podrà regularitzar el pagament abonant la taxa de regularització prevista en la tarifa segona d'aquesta llei l'import de la qual s'afegirà al segon dels recàrrecs previstos en l'article 185.

4. La taxa que cal abonar per la presentació de la sol·licitud de patent o del model d'utilitat exonera del pagament de les dos primeres anualitats.

5. La data de meritació de la taxa de manteniment dels certificats complementaris de protecció o de la seua pròrroga serà la de la seua entrada en vigor.

Quan la data de meritació siga anterior a la de publicació en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la concessió del certificat o, si és el cas, de la pròrroga, el pagament s'haurà de fer dins dels tres mesos posteriors a la data de publicació.

Quan la data de meritació coincidisca o siga posterior a l'esmentada data de publicació, el pagament s'haurà d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de meritació.

Vençut el termini per al pagament de la taxa de manteniment sense haver fet efectiu el seu import, aquest es podrà abonar amb el corresponent recàrrec dins dels sis mesos següent.

Article 185. *Recàrrecs.*

1. Transcorregut el termini per al pagament d'una anualitat sense haver satisfet el seu import, es podrà abonar aquesta amb un recàrrec del 25 per cent dins dels tres primers mesos i del 50 per cent dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

2. Transcorregut el període de pagament de la taxa de manteniment dels certificats complementaris o de la pròrroga del certificat complementari de protecció de medicaments sense haver satisfet el seu import, es podrà abonar amb un recàrrec del 25 per cent, dins dels tres primers mesos, i del 50 per cent, dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

Article 186. *Reducció de taxes.*

1. Els emprenedors que, tenint la consideració de persona física o xicoteta i mitjana empresa (PIME), desitgen obtindre la protecció d'una invenció mitjançant patent nacional o model d'utilitat, podran sol·licitar que li siga concedida satisfent el 50 per cent de les taxes establides en concepte de sol·licitud, les anualitats tercera, quarta i cinquena, i en el cas de les patents nacionals, de petició d'un informe sobre l'estat de la tècnica i d'un examen substantiu.

Per a això s'haurà de presentar, junt amb la sol·licitud de la patent nacional o del model d'utilitat, la petició de reducció de taxes i acreditar, amb la documentació que s'exigisca reglamentàriament, que s'ajusten a la definició d'emprenedor de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització i a la definició de xicoteta i mitjana empresa (PIME) adoptada per la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses o a la que, en cas de modificació o substitució d'aquesta, siga aplicable en el moment de presentar-se la sol·licitud.

2. Les sol·licituds o escrits presentats per mitjans electrònics tindran una reducció d'un 15 per cent en l'import de les taxes a què estiguen subjectes les esmentades

sol·licituds i escrits, si aquests són presentats i les taxes són abonades prèviament o simultàniament pels esmentats mitjans tècnics.

3. No s'admetran altres exempcions o reduccions diferents de les reconegudes expressament en aquesta llei o de les que, si és el cas, s'establisquen per acords o tractats internacionals o en execució d'aquests.

Disposició addicional primera. *Règim legal dels procediments.*

Els procediments administratius que preveu aquesta llei es regiran per la seua normativa específica, i en el que no preveu, per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Disposició addicional segona. *Terminis màxims de resolució dels procediments de propietat industrial.*

1. De conformitat amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, els terminis màxims de resolució dels procediments administratius de concessió i registre de les diverses modalitats de propietat industrial s'establiran per ordre del ministre d'Indústria, Energia i Turisme, amb la proposta prèvia de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. En els supòsits de canvi de modalitat, el termini màxim de resolució començarà a computar-se a partir de la data de presentació de la documentació corresponent a la nova modalitat.

3. Quan el termini per a fer un tràmit en algun dels procediments previstos en les lleis que regulen les diverses modalitats de propietat industrial expire en dissabte, el tràmit de què es tracte es podrà efectuar vàlidament en el primer dia hàbil següent a aquest dissabte.

4. El venciment del termini màxim de resolució per a resoldre una sol·licitud sense que s'haja notificat una resolució expressa legitimarà l'interessat per a entendre-la desestimada només als efectes de permetre-li la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que siga procedent. La desestimació presumpta en cap cas exclourà el deure de dictar una resolució expressa, la qual s'adoptarà sense cap vinculació al sentit del silenci.

Disposició addicional tercera. *Tramitació preferent de sol·licituds.*

A proposta de l'Oficina Espanyola de Patents i mitjançant una ordre del ministre d'Indústria, Energia i Turisme es podrà disposar la tramitació preferent de sol·licituds de patents i models d'utilitat relatives a tecnologies relacionades amb els objectius de sostenibilitat establits en la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.

Disposició addicional quarta. *Taxes per l'actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el marc del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT).*

La quantia de les taxes que, segons el que disposa el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT), estableix cada oficina per la seua actuació com a oficina receptora i administració internacional PCT serà, pel que fa a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la indicada en l'annex d'aquesta llei.

La resta de les taxes aplicables per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el marc d'aquest tractat seran les establides en el Reglament del Tractat PCT, en l'Acord entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i l'Oficina Internacional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual relatiu al funcionament de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a administració internacional PCT, així com en l'Acord especial entre l'Organització Europea de Patents i el Govern del Regne d'Espanya relatiu a la cooperació en qüestions relacionades amb el PCT, que estiguen vigents quan se sol·licite el servei corresponent.

Disposició addicional cinquena. *Publicitat de sol·licituds i resolucions i consulta pública d'expedients.*

1. La publicació de les sol·licituds i resolucions de concessió dels títols de propietat industrial inclourà el nom i els cognoms del sol·licitant o titular, si es tracta de persones físiques, o la denominació o raó social si es tracta de persones jurídiques, així com la seua nacionalitat i adreça postal.

2. Una vegada publicades les sol·licituds podran ser consultats els documents que integren els expedients dels títols corresponents sense necessitat de consentiment dels sol·licitants o concessionaris d'aquests o de les altres parts personades o intervinents.

La consulta pública es podrà efectuar presencialment o a través de mitjans telemàtics i amb subjecció a les limitacions legals o reglamentàries establides en la legislació vigent sobre propietat industrial.

3. La consulta pública inclourà necessàriament les de les dades necessàries per a identificar el titular de la sol·licitud o del dret de propietat industrial i contactar amb ell, així com les parts personades o intervinents en el procediment, i en particular el nom i cognoms, si es tracta de persones físiques, la seua denominació o raó social si es tracta de persones jurídiques i la seua adreça postal.

4. La consulta pública podrà incloure, excepte oposició expressa de l'interessat quan es referisquen a persones físiques, el telèfon i el número d'identificació fiscal.

5. S'exceptuaran de la consulta pública les parts o documents de l'expedient la confidencialitat dels quals haja sigut sol·licitada per l'interessat prèviament a la petició de consulta, sempre que:

1r. No responguen als fins d'informació pública propis del Registre de Patents i

2n. La seua consulta no estiga justificada per interessos legítims i preponderants de la part sol·licitant d'aquella.

Disposició addicional sisena. *Programes de concessió accelerada.*

1. La Direcció de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà establir mitjançant una instrucció programes de concessió accelerada de patents per a aquelles sol·licituds que no reivindiquen prioritat de sol·licituds anteriors i respecte de les quals l'interessat:

a) S'aculla expressament al programa de concessió accelerada de patents.

b) Presente la sol·licitud de publicació anticipada i la petició d'examen abonant les taxes corresponents, bé amb la sol·licitud o en el termini que reglamentàriament s'establisca.

En cas que la sol·licitud presente defectes, l'OEPM ho comunicarà al sol·licitant i li donarà un termini perquè corregisca els defectes trobats. Una vegada transcorregut el termini sense que s'hagen corregit els defectes, es considerarà que la sol·licitud de concessió accelerada no ha sigut formulada i el procediment continuarà per la via habitual fora del programa de concessió accelerada.

2. No serà necessari motivar ni la sol·licitud de tramitació accelerada pel sol·licitant, ni l'aplicació del programa per l'òrgan responsable de la seua tramitació.

Disposició addicional setena. *Coordinació amb els òrgans competents de les comunitats autònomes.*

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme establirà els mecanismes de coordinació i cooperació adequats entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i les comunitats autònomes competents per a rebre les corresponents sol·licituds dirigides a l'esmentada oficina. L'òrgan competent de la comunitat autònoma a través del qual s'haja presentat la documentació, si és el cas, haurà de romandre informat al llarg del procediment una vegada publicada la sol·licitud. A aquest efecte, s'implantaran sistemes d'intercomunicació i coordinació dels corresponents registres que garantisquen la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica dels assentaments.

Disposició addicional huitena. *Comunicacions telemàtiques amb jutjats i tribunals.*

1. Els documents que s'hagen de remetre als jutjats i tribunals per a la seua inclusió en qualsevol tipus de procediment, s'enviaran en format electrònic de conformitat amb el que estableix sobre comunicacions electròniques la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, sempre que aquells compten amb els sistemes informàtics necessaris per a la seua recepció i a través dels entorns tancats de comunicació posats a la seua disposició, els quals garantiran en tot cas la seguretat i la protecció de les dades i/o els documents transmesos.

2. Els documents electrònics públics o privats s'incorporaran com a annex al document principal seguint els sistemes que preveuen aquesta llei o les seues normes de desplegament i d'acord amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica.

Disposició addicional novena. *Exercici d'accions basades en títols la concessió dels quals no és ferma en via administrativa.*

1. L'article 120.4 s'aplicarà, en tot cas, a instància de qualsevol de les parts en el procés que tinga per objecte l'exercici d'accions, ja siguen de nul·litat o d'infracció de la patent, quan el títol resulte modificat fora del procés com a conseqüència d'una resolució definitiva en via administrativa sobre la concessió del títol en què es fonamenta l'acció.

2. Si es recorre contra la resolució final en via contenciosa administrativa, hi serà aplicable l'article 42 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Disposició addicional deu. *Aplicació del règim de taxes per a l'obtenció i per al manteniment dels títols que preveu aquesta llei.*

1. Les universitats públiques tindran dret a una bonificació del cinquanta per cent en l'import de les taxes abonades per a l'obtenció i manteniment dels títols de propietat industrial regulats en aquesta llei i sol·licitats després de la seua entrada en vigor.

2. La bonificació serà del cent per cent, sempre que acrediten que en el termini establert en l'article 90.2 s'ha produït una explotació econòmica real i efectiva de la patent o del model d'utilitat. En aquest cas, les universitats podran sol·licitar la devolució de l'import de les taxes abonades, en els termes que s'establisquen reglamentàriament.

Disposició transitòria primera. *Règim transitori dels procediments.*

1. Els procediments administratius que preveu aquesta llei i iniciats amb anterioritat a la seua entrada en vigor seran tramitats i resolts d'acord amb la normativa legal vigent en la data de la presentació de les sol·licituds corresponents.

2. A aquests efectes, en les sol·licituds originades per divisió, canvi de modalitat o transformació d'una sol·licitud, es considerarà que la seua data de presentació és la data de presentació de la sol·licitud originària.

Disposició transitòria segona. *Normativa aplicable als títols de protecció de les invencions concedits d'acord amb la legislació anterior.*

Als títols de protecció de les invencions sol·licitades sota la vigència de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, els seran aplicables les disposicions contingudes en els títols i capítols de la present llei que s'enuncien a continuació:

1r. Capítol V del títol V «Disposicions comunes a tots els procediments i a la informació dels tercers» en la mesura que els mencionats procediments es referisquen a actuacions posteriors a la concessió del títol.

2n. Títol VI, «Efectes de la patent i de la sol·licitud de patent»; títol VII, «Accions per violació del dret de patent»; títol VIII, «La sol·licitud de la patent i la patent com a objectes

de dret de propietat»; títol IX, «Obligació d'explotar i llicències obligatòries»; títol X, «Nul·litat, revocació i caducitat de la patent»; títol XII, «Jurisdicció i normes processals»; títol XIV, «Aplicació dels convenis internacionals».

3.º Capítol III del títol XIII «Efectes de la concessió» a excepció de les causes de nul·litat a què es refereix l'article 149.1.a) que seran les previstes en l'article 153.1.a) de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

Disposició transitòria tercera. *Taxes i anualitats.*

1. Les bases i tipus de gravamen de les taxes a què es refereix article 182.1 seran les vigents en el moment de presentar-se la sol·licitud o de sol·licitar-se el servei, la prestació o l'activitat administrativa de què es tracte.

2. El termini per al pagament de les anualitats de les patents concedides d'acord amb la llei anterior, la data de meritació de la qual siga igual o posterior a la data d'entrada en vigor de la present llei i no hagen sigut pagades amb anterioritat a aquesta data, serà el previst en l'article 184.3.

3. La reducció de taxes prevista en l'article 186.1 s'aplicarà a les sol·licituds de patents i models d'utilitat presentades després de l'entrada en vigor de la present llei.

4. L'apartat 3 de l'article 186 s'aplicarà a les sol·licituds presentades després de l'entrada en vigor de la present llei.

5. Les taxes de sol·licitud i manteniment dels certificats complementaris de protecció seran les vigents en el moment de sol·licitar-se el certificat o la seua pròrroga.

Disposició transitòria quarta. *Divulgacions innòcues.*

A les sol·licituds presentades dins dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei els serà aplicable l'article 7 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

Disposició transitòria cinquena. *Aplicació del règim sobre explotació i cessió d'invençions realitzades pels ens públics d'investigació.*

Les referències que en el Reial Decret 55/2002, de 18 de gener, sobre explotació i cessió d'invençions realitzades en els ens públics d'investigació, de conformitat amb el que estableix l'article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, s'entenen referides a l'article 21 d'aquesta llei.

Disposició transitòria sisena. *Accions judicials.*

Les accions judicials que s'hagen iniciat abans de l'entrada en vigor de la present llei se seguiran pel mateix procediment d'acord amb el qual s'hagen incoat.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queda derogada, salvant el que estableixen les disposicions transitòries, la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents, i totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera. *Modificació de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de possessió.*

Els articles quaranta-cinc i quaranta-sis de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de possessió, queden redactats de la manera següent:

«Article quaranta-cinc.

1. Es podran subjectar a hipoteca mobiliària els drets protegits per la legislació de propietat industrial com ara les patents, les topografies de productes

semiconductors, les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, les varietats vegetals i altres modalitats típiques qualssevol, de conformitat amb la seua llei reguladora.

2. Es podrà constituir la garantia hipotecària tant pel propietari com pel llicenciatari amb facultat de cedir el seu dret a tercer, tant sobre el dret en si com sobre la sol·licitud de concessió del dret. Poden donar en garantia hipotecària els seus respectius drets els llicenciataris que siguen titulars de llicències en la seua totalitat o en alguna de les facultats que integren el dret d'exclusiva, per a tot el territori nacional o per a una part d'aquest; amb la condició de llicència exclusiva o no exclusiva.

3. No són susceptibles d'hipoteca mobiliària els drets de propietat industrial enregistrables però no registrats, els drets personalíssims, faltats de contingut patrimonial o no alienables i, en general, els que no siguen susceptibles d'apropiació individual.

4. La garantia s'estén als drets i les millores resultants de l'addició, modificació o perfeccionament dels drets registrats.

5. Immediatament després d'haver practicat els assentaments respectius en el Registre de Béns Mobles, el registrador remetrà d'ofici una certificació del seu contingut a l'oficina espanyola de patents i marques per a la seua constància registral en aquesta última i la coordinació entre sengles serveis de publicitat. La garantia registral es reputa com a constituïda als efectes que preveu aquesta llei des que quede inscrita en el Registre de Béns Mobles.

6. Respecte als noms de domini en Internet caldrà ajustar-se al que disposen les normes del seu corresponent registre. No es podran gravar amb una hipoteca mobiliària els drets no susceptibles d'alienació voluntària, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable.

7. Les normes del present capítol estableixen les regles comunes per a les hipoteques mobiliàries sobre drets de propietat industrial i sobre les hipoteques mobiliàries sobre drets protegits per la legislació de propietat intel·lectual a què es refereix l'article següent.»

«Article quaranta-sis.

1. Es podrà imposar una hipoteca mobiliària tant sobre els drets d'explotació de l'obra com sobre tots aquells drets i modalitats de la propietat intel·lectual de contingut patrimonial que siguen susceptibles de transmissió entre vius d'acord amb la seua llei reguladora. També es podran subjectar a una hipoteca mobiliària els drets d'explotació d'una obra cinematogràfica en els termes que preveu la llei.

2. Podrà constituir-se la garantia tant pel propietari com pel cessionari, en exclusiva o com a cessionari parcial, sempre que aquell tinga facultat d'alienar el seu dret a tercer.

3. No són susceptibles d'hipoteca mobiliària els drets de propietat intel·lectual enregistrables però no registrats, així com els drets personalíssims com ara l'anomenat dret moral d'autor, els no alienables i, en general, els que no siguen susceptibles d'apropiació individual.

4. Excepte que es pacte una altra cosa en el contracte, la garantia sobre l'obra original no s'estén a les traduccions i adaptacions; les revisions, actualitzacions o anotacions; els compendis, resums o extractes; els arranjaments musicals o qualssevol transformacions de l'obra. Les esmentades transformacions podran ser objecte d'altres tantes garanties separades.

5. Immediatament després d'haver fet els assentaments respectius en el Registre de Béns Mobles, el registrador remetrà d'ofici una certificació del seu contingut al registre públic competent on figure inscrita la modalitat de propietat industrial objecte de la garantia per a la seua constància registral i la coordinació entre sengles serveis de publicitat. La hipoteca mobiliària es reputa constituïda als efectes que preveu aquesta llei des que quede inscrita en el Registre de Béns Mobles.»

Disposició final segona. *Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial.*

En la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial, es modifica l'apartat sis de l'article segon i s'addiciona un nou apartat set al mateix article, amb la redacció següent:

«Sis. Exercir com a institució mediatadora i arbitral, i d'acord amb el que preveu la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, les funcions que per un reial decret se li atribuisquen per a la solució de conflictes relatius a l'adquisició, utilització, contractació i defensa dels drets de propietat industrial en aquelles matèries no excloses de la lliure disposició de les parts d'acord amb dret.

Set. Qualsevol altra funció que la legislació vigent atribuisca actualment a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o les que d'ara en avant li siguen expressament encomanades en les matèries pròpies de la seua competència.»

Disposició final tercera. *Modificació de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.*

La disposició addicional primera de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional primera. *Jurisdicció i normes processals.*

1. Les normes vigents contingudes en el títol XII de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, seran aplicables a les diferents modalitats de signes distintius de la present llei en tot allò que no siga incompatible amb la seua mateixa naturalesa, sense perjudici del que disposa l'apartat següent.

2. Els jutjats mercantils que, d'acord amb la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, tenen atribuïdes les funcions de jutjats de marca comunitària en aplicació del Reglament (CE) núm. 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària, seran competents per a conèixer dels litigis civils que deriven de la present llei quan s'exerciten de manera acumulada accions concernents a marques comunitàries i nacionals o internacionals idèntiques o semblants; o si hi ha qualsevol altra connexió entre les pretensions i almenys una d'aquestes estiga basada en un registre o sol·licitud de marca comunitària. En aquests casos, la competència correspondrà en exclusiva als jutjats de marca comunitària.»

Disposició final quarta. *Modificació de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.*

Es modifiquen els articles 24, 29, 76, la disposició addicional primera i l'annex de taxes de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, que queden redactats de la manera següent:

Article 24. *Dret de prioritat unionista.*

S'addiciona un nou apartat 4 amb la redacció següent:

«4. No serà necessària, no obstant això, la presentació de la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es considere rellevant per a determinar la validesa del disseny registrat o la sol·licitud anterior o la seua traducció obren ja en poder de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguen disponibles en una biblioteca o base de dades digitals.»

Article 29.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 29, «Examen d'ofici», la redacció del qual serà la següent:

«1. Superat l'examen de forma i, si és el cas, rebuda la sol·licitud remesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques examinarà d'ofici:

a) Si l'objecte de la sol·licitud constitueix un disseny d'acord amb el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 1 d'aquesta llei.

b) Si el disseny el registre del qual se sol·licita és contrari a l'orde públic o als bons costums.

c) Si el disseny el registre del qual se sol·licita suposa un ús indegut d'algun dels elements mencionats en el paràgraf e) de l'article 13 d'aquesta llei.»

Article 76.

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 76 «Denegació i concessió de la protecció a Espanya» que queden redactats de la manera següent:

«4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques notificarà a l'Oficina Internacional, en la forma i el termini establert en la mencionada Acta de Ginebra, els motius que justifiquen la denegació dels efectes del registre internacional a Espanya.

5. En el cas que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no haja denegat la protecció a Espanya després de l'examen d'ofici o d'un procediment d'oposició, la protecció conferida pel registre internacional d'un disseny produirà efectes des de la data de la seua publicació per l'Oficina Internacional. El titular del registre internacional tindrà els mateixos drets i vies de recurs que el sol·licitant o titular d'un registre nacional.»

Disposició addicional primera. *Jurisdicció i normes processals.*

La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:

«1. Sense perjudi del que disposa l'apartat 2, les normes vigents contingudes en el títol XII de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, seran aplicables quant a l'exercici d'accions derivades de la present llei i a l'adopció de mesures provisionals i cautelars, en tot allò que no siga incompatible amb el que preveu aquesta.

2. Els jutjats mercantils que, d'acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial, tenen atribuïdes les funcions de jutjats de marca comunitària en aplicació del Reglament (CE) núm. 6/2002, del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris, seran competents per a conèixer dels litigis civils que deriven de la present llei quan s'exerciten de manera acumulada accions fundades en títols comunitaris i nacionals o internacionals sobre el mateix o semblant disseny, o si hi ha qualsevol altra connexió entre les pretensions i almenys una d'aquestes estiga basada en un registre o sol·licitud de títol comunitari. En aquests casos, la competència correspondrà en exclusiva als jutjats de marca comunitària.»

Annex de taxes.

Modificació de la tarifa primera de l'annex de taxes previstes en la disposició addicional tercera de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

L'epígraf 1.7 de la tarifa primera es modifica de la manera següent:

«1.7 Oposicions: per formulació d'oposició: 43,70 euros.

Pels dissenys addicionals impugnats en la mateixa formulació d'oposició a partir del deu:

- D'11 a 20 dissenys: 34,96 euros
- De 21 a 30 dissenys: 27,96 euros
- De 31 a 40 dissenys: 22,37 euros
- De 41 a 50 dissenys: 17,89 euros.»

Disposició final cinquena. *Modificació de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'Acció i del Servei Exterior de l'Estat.*

La disposició addicional setze de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'Acció i del Servei Exterior de l'Estat, queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional setze. *Traduccions i interpretacions de caràcter oficial.*

1. Reglamentàriament es determinaran els requisits perquè les traduccions i interpretacions d'una llengua estrangera al castellà i viceversa tinguen caràcter oficial. En tot cas, tindran aquest caràcter si han sigut fetes per qui es trobe en possessió del títol de Traductor-Intèrpret Jurat que atorga el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació. Els requisits per a l'atorgament d'aquest títol, així com la resta d'elements que conformen el seu règim jurídic, es desplegaran reglamentàriament.

2. El caràcter oficial d'una traducció o interpretació comporta que aquesta pugua ser aportada davant d'òrgans judicials i administratius en els termes que es determinen reglamentàriament.

3. El traductor-intèrpret jurat certificarà amb la seua firma i segell la fidelitat i exactitud de la traducció i interpretació.

4. La traducció i interpretació que faça un traductor-intèrpret jurat podrà ser revisada per l'Oficina d'Interpretació de Llengües del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació a sol·licitud del titular de l'òrgan administratiu, judicial, registre o autoritat competent davant de qui es presente.»

Disposició final sisena. *Títol competencial.*

Aquesta llei es dicta a l'empara de la competència estatal prevista per l'article 149.1.9a de la Constitució en matèria de legislació sobre propietat industrial. Se n'exceptuen el títol VII, el títol XII, la disposició addicional novena, la disposició transitòria sisena, les disposicions finals segona, tercera i quarta, que s'emparen en l'article 149.1.6a de la Constitució que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació processal.

Així mateix, se n'excepciona la disposició final primera, que s'empara en l'article 149.1.8a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació civil, sense perjudi de la conservació, modificació i desplegament per les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials, allí on existisquen.

D'altra banda, la disposició final cinquena s'empara en l'article 149.1.18a, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris.

Disposició final setena. *Desplegament de la llei.*

S'autoritza el Govern a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final huitena. *Clàusula reservativa.*

Les mesures incloses en aquesta llei seran ateses amb les dotacions pressupostàries ordinàries de l'organisme i no podran suposar cap increment de dotacions ni de retribucions ni d'altres gastos de personal al servei del sector públic.

Disposició final novena. *Entrada en vigor.*

La present llei entrarà en vigor l'1 d'abril de 2017.

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen aquesta llei i que la facen complir.

Madrid, 24 de juliol de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

ANNEX

Les taxes i exaccions parafiscals unificades a què es refereix l'article deu de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial aplicades a serveis, prestacions i activitats del Registre de la Propietat Industrial derivats de la present llei, seran les següents:

	Euros
<i>Tarifa primera. Adquisició i defensa de drets</i>	
1.1 Sol·licituds:	
Per la sol·licitud d'una demanda de depòsit de patent d'invenció o model d'utilitat, ja siga directament o com a conseqüència de la divisió d'una sol·licitud inclusivament la inserció de la sol·licitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»	100,38
Per la sol·licitud de canvi de modalitat de protecció.	10,30
Per la sol·licitud d'un informe sobre l'estat de la tècnica	684,65
Per la sol·licitud d'un examen substantiu	389,77
Per la presentació d'un recurs o sol·licitud de revisió	88,09
Per la sol·licitud de resolució urgent d'un expedient	47,39
Per la sol·licitud de restabliment de drets.	105,35
Per la sol·licitud de revocació o limitació	74,19
Recurs o sol·licitud de revisió.	88,09
Per la sol·licitud d'inscripció en el Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial.	74,01
Per la sol·licitud per a la tramitació de certificats complementaris de protecció de medicaments-productes fitosanitaris (CCP)	517,21
Per la sol·licitud de pròrroga de certificats complementaris de protecció de medicaments.	517,21
1.2 Prioritat:	
Per cada prioritat reivindicada en matèria de patents i models d'utilitat	19,65
1.3 Modificacions:	
Per qualsevol modificació de l'expedient, ja siguen a la sol·licitud, descripció o reivindicacions, ja siguen aportacions posteriors de documents o rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet, i en general per qualsevol modificació en supòsits autoritzats per la llei	23,19
1.4 Resposta a suspens:	
Per resposta a suspens provocat per defectes formals de qualsevol tipus d'expedient tramitat en virtut de la present llei.	42,06
1.5 Oposicions:	
Per la presentació d'oposicions a la concessió d'expedients de patents i models d'utilitat	43,27

	Euros
<i>Tarifa segona. Manteniment i transmissió de drets</i>	
2.1 Anualitats:	
3a	18,48
4a	23,06
5a	44,11
6a	65,10
7a	107,47
8a	133,78
9a	167,88
10a	216,06
11a	270,82
12a	317,98
13a	365,05
14a	412,56
15a	440,59
16a	458,85
17a	490,00
18a	490,00
19a	490,00
20a	490,00
2.1.1 Taxes de manteniment de certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris:	
CCP de duració igual o inferior a un any	803,93
CCP de duració igual o inferior a dos anys	1.688,24
CCP de duració igual o inferior a tres anys	2.661,05
CCP de duració igual o inferior a quatre anys	3.731,05
CCP de duració igual o inferior a cinc anys	4.908,12
Pròrroga de CCP de duració igual o inferior a un any	803,93
2.2 Demores i regularització:	
Per demores en els pagaments d'anualitat, recàrrecs del 25 per 100, dins dels tres primers mesos, i del 50 per 100, dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora. No obstant això, en els següents sis mesos i fins a un màxim de temps que coincidisca amb la data d'aniversari de la següent anualitat, l'interessat podrà regularitzar el pagament de l'anualitat no pagada abonant la taxa de regularització establida en aquest apartat.	
Per la regularització en el pagament de les anualitats prevista en l'article 184.3	100,00
2.3 Explotació i llicències:	
Per la tramitació d'expedients de posada en explotació de patents i models d'utilitat. . .	21,87
Per la tramitació de cada un dels oferiments de llicències de ple dret o llicència obligatòria en els casos previstos per la llei	19,68
Per mediació de l'oficina per a l'obtenció d'una llicència contractual.	131,14
2.4 Transferències:	
Per tramitació d'expedients d'inscripció de transmissions o de cessions o modificacions. Per cada registre efectuat.	13,24
2.5 Per la inscripció de canvi de nom del titular:	
Per cada registre afectat	16,38
<i>Tarifa tercera. Altres serveis</i>	
3.1 Per cada certificació de dades registrades relatives a patents, models d'utilitat o certificats complementaris de protecció o les seues pròrrogues, així com per l'expedició d'una còpia autoritzada de cada un dels documents permesos per la llei	20,60

	Euros
3.2 Consulta i vista d'un expedient.	3,56
Còpia de documents d'un expedient	11,38
Per cada pàgina que excedisca les 10.	1,13
Anunci en «BOPI» d'interposició d'un recurs contenciós administratiu	142,24
Anunci en «BOPI» de resolució d'un recurs contenciós administratiu	142,24
3.3 Per la sol·licitud d'informes pericials previstos en l'art. 120.7	2.400
<i>Tarifa quarta</i>	
4.1 Patents europees:	
Publicació de les reivindicacions	107,80
Publicació d'un fascicle (fins a 22 pàgines)	320,93
Pàgina addicional d'un fascicle	12,90
4.2 Patents internacionals:	
Taxa de transmissió	74,25
Taxa per transmissió d'un document de prioritat	29,69
Taxa d'examen preliminar internacional	583,65
Taxa addicional d'examen preliminar internacional	583,65