

I. DISPOSICIÓN XERAIS

XEFATURA DO ESTADO

8328 *Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.*

FELIPE VI

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:

Preámbulo.

Título I. Disposicións preliminares.

Artigo 1. Obxecto da lei.

Artigo 2. Rexistro de Patentes.

Artigo 3. Lexitimación.

Título II. Patentabilidade.

Artigo 4. Invencións patentables.

Artigo 5. Excepcións á patentabilidade.

Artigo 6. Novidade.

Artigo 7. Divulgacións inocuas.

Artigo 8. Actividade inventiva.

Artigo 9. Aplicación industrial.

Título III. Dereito á patente e designación do inventor.

Artigo 10. Dereito á patente.

Artigo 11. Solicitud de patente por persoa non lexitimada.

Artigo 12. Reivindicación de titularidade.

Artigo 13. Efectos do cambio de titularidade.

Artigo 14. Designación do inventor.

Título IV. Invencións realizadas no marco dunha relación de emprego ou de servizos.

Artigo 15. Invencións pertencentes ao empresario.

Artigo 16. Invencións pertencentes ao empregado ou prestador de servizos.

Artigo 17. Invencións asumibles polo empresario.

Artigo 18. Deber de información e exercicio dos dereitos polo empresario e polo traballador.

Artigo 19. Carga da proba e renuncia de dereitos.

Artigo 20. Ámbito de aplicación.

Artigo 21. Invencións realizadas polo persoal investigador das universidades públicas e dos entes públicos de investigación.

Título V. Solicitud e procedemento de concesión.

Capítulo I. Presentación e requisitos da solicitud de patente.

Artigo 22. Presentación da solicitud.

Artigo 23. Requisitos da solicitud.

- Artigo 24. Data de presentación.
- Artigo 25. Designación do inventor.
- Artigo 26. Unidade de invención.
- Artigo 27. Descrición da invención.
- Artigo 28. Reivindicacións.
- Artigo 29. Resumo.
- Artigo 30. Prioridade.
- Artigo 31. Reivindicación da prioridade.

- Capítulo II. Procedemento de concesión.

- Artigo 32. Recepción da solicitude e remisión á OEPM.
- Artigo 33. Establecemento de data de presentación e admisión a trámite.
- Artigo 34. Patentes de interese para a defensa nacional.
- Artigo 35. Exame de oficio.
- Artigo 36. Emisión do informe sobre o estado da técnica e da opinión escrita.
- Artigo 37. Publicación da solicitude e do informe.
- Artigo 38. Observacións de terceiros.
- Artigo 39. Exame substantivo.
- Artigo 40. Tramitación e resolución.
- Artigo 41. Anuncio da concesión e publicación da patente.
- Artigo 42. Edición do folleto da patente.

- Capítulo III. Oposicións e recursos.

- Artigo 43. Oposicións.
- Artigo 44. Recursos.

- Capítulo IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos e produtos fitosanitarios.

- Artigo 45. Solicitudes.
- Artigo 46. Tramitación.
- Artigo 47. Mantemento.

- Capítulo V. Disposicións comúns a todos os procedementos e á información dos terceiros.

- Artigo 48. Modificacións.
- Artigo 49. Rectificación de erros.
- Artigo 50. Suspensión dos procedementos.
- Artigo 51. Cambio de modalidade.
- Artigo 52. Retirada da solicitude.
- Artigo 53. Restablecemento de dereitos.
- Artigo 54. Revisión dos actos en vía administrativa e contencioso-administrativa.
- Artigo 55. Consulta de expedientes.
- Artigo 56. Accesibilidade da materia biolóxica.
- Artigo 57. Obrigación de facilitar información a terceiros.

- Título VI. Efectos da patente e da solicitude da patente.

- Artigo 58. Duración e cómputo dos efectos.
- Artigo 59. Prohibición de explotación directa da invención.
- Artigo 60. Prohibición de explotación indirecta da invención.
- Artigo 61. Límites xerais e esgotamento do dereito de patente.
- Artigo 62. Excepcións do gandeiro e do agricultor.
- Artigo 63. Dereitos derivados da utilización anterior.
- Artigo 64. Falta de cobertura fronte a patentes anteriores.

- Artigo 65. Patentes dependentes.
- Artigo 66. Limitacións legais.
- Artigo 67. Protección provisional.
- Artigo 68. Alcance da protección.
- Artigo 69. Alcance da protección nas patentes de procedemento.

- Título VII. Accións por violación do dereito de patente.

- Artigo 70. Defensa do dereito.
- Artigo 71. Accións civís.
- Artigo 72. Presupostos da indemnización de danos e perdas.
- Artigo 73. Exhibición de documentos para o cálculo da indemnización.
- Artigo 74. Cálculo dos danos e perdas e indemnizacións coercitivas.
- Artigo 75. Incidencia dos beneficios comerciais.
- Artigo 76. Indemnización por desprestixio.
- Artigo 77. Dedución das indemnizacións xa percibidas.
- Artigo 78. Prescrición de accións e límite ao exercicio das accións.

- Título VIII. A solicitude de patente e a patente como obxectos do dereito de propiedade.

- Capítulo I. Inscripción rexistral, cotitularidade e expropiación.

- Artigo 79. Inscripción no Rexistro de Patentes.
- Artigo 80. Cotitularidade.
- Artigo 81. Expropiación.

- Capítulo II. Transferencias, licenzas e gravames.

- Artigo 82. Principios xerais.
- Artigo 83. Licenzas contractuais.
- Artigo 84. Coñecementos técnicos.
- Artigo 85. Responsabilidade do transmitente e do licenciante.
- Artigo 86. Responsabilidade fronte a terceiros.

- Capítulo III. Licenzas de pleno dereito.

- Artigo 87. Licenzas de pleno dereito.
- Artigo 88. Ofrecemento de licenzas de pleno dereito.
- Artigo 89. Obtención de licenzas de pleno dereito.

- Título IX. Obrigación de explotar e licenzas obrigatorias.

- Capítulo I. Obrigación de explotar a invención e requisitos para a concesión de licenzas obrigatorias.

- Artigo 90. Obrigación de explotar.
- Artigo 91. Supostos de concesión de licenzas obrigatorias.
- Artigo 92. Licenzas obrigatorias por falta ou insuficiencia de explotación.
- Artigo 93. Licenzas obrigatorias por dependencia.
- Artigo 94. Licenzas obrigatorias para pór remedio a prácticas anticompetitivas.
- Artigo 95. Licenzas obrigatorias por motivos de interese público.
- Artigo 96. Licenzas obrigatorias para a fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de saúde pública.

- Capítulo II. Procedemento de concesión das licenzas obrigatorias.

- Artigo 97. Xustificación previa do solicitante da licenza.
- Artigo 98. Solicitude da licenza.
- Artigo 99. Tramitación e resolución.

Capítulo III. Réxime das licenzas obrigatorias.

Artigo 100. Características das licenzas obrigatorias.

Artigo 101. Cesión, modificación e cancelación das licenzas obrigatorias.

Título X. Nulidade, revogación e caducidade da patente.

Capítulo I. Nulidade.

Artigo 102. Causas de nulidade.

Artigo 103. Exercicio da acción de nulidade.

Artigo 104. Efectos da declaración de nulidade.

Capítulo II. Revogación ou limitación por instancia do titular da patente.

Artigo 105. Petición de revogación ou de limitación.

Artigo 106. Procedemento.

Artigo 107. Efectos da revogación ou da limitación.

Capítulo III. Caducidade.

Artigo 108. Causas de caducidade.

Artigo 109. Caducidade por falta de pagamento en tempo oportuno dunha anualidade.

Artigo 110. Renuncia.

Título XI. Patentes de interese para a defensa nacional.

Artigo 111. Suxeición ao réxime de segredo.

Artigo 112. Tramitación.

Artigo 113. Mantemento do réxime de segredo.

Artigo 114. Anualidades e compensación.

Artigo 115. Solicitudes no estranxeiro.

Título XII. Xurisdición e normas procesuais.

Capítulo I. Disposicións xerais.

Artigo 116. Xurisdición.

Artigo 117. Lexitimación para o exercicio de accións.

Artigo 118. Competencia.

Artigo 119. Prazos en litixios en materia de patentes.

Artigo 120. Nulidade da patente do demandante.

Artigo 121. Acción negatoria.

Artigo 122. Tratamento da información confidencial.

Capítulo II. Dilixencias de comprobación de feitos.

Artigo 123. Petición das dilixencias.

Artigo 124. Práctica das dilixencias.

Artigo 125. Certificacións e copias das dilixencias.

Artigo 126. Compensación da parte afectada.

Capítulo III. Medidas cautelares.

Artigo 127. Petición de medidas cautelares.

Artigo 128. Posibles medidas cautelares.

Artigo 129. Fianzas.

Artigo 130. Medidas cautelares en caso de apelación.

Artigo 131. Levantamento das medidas cautelares.

Artigo 132. Escritos preventivos.

- Capítulo IV. Solución extraxudicial de controversias.
 - Artigo 133. Conciliación en materia de invencións de empregados.
 - Artigo 134. Comisión de conciliación.
 - Artigo 135. Proposta de acordo e conformidade.
 - Artigo 136. Arbitraje e mediación.
- Título XIII. Modelos de utilidade.
 - Capítulo I. Obxecto e requisitos de protección.
 - Artigo 137. Invencións que poden ser protexidas como modelos de utilidade.
 - Artigo 138. Dereito á protección.
 - Artigo 139. Estado da técnica.
 - Artigo 140. Actividade inventiva.
 - Capítulo II. Solicitud e procedemento de concesión.
 - Artigo 141. Presentación e contido da solicitude.
 - Artigo 142. Asignación de data de presentación e exame de oficio.
 - Artigo 143. Publicación da solicitude.
 - Artigo 144. Oposicións á solicitude.
 - Artigo 145. Procedemento e resolución.
 - Artigo 146. Recursos.
 - Artigo 147. Publicación das modificacións.
 - Capítulo III. Efectos da concesión.
 - Artigo 148. Contido do dereito e exercicio de accións.
 - Artigo 149. Nulidade.
 - Artigo 150. Aplicación das disposicións sobre patentes.
 - Título XIV. Aplicación dos convenios internacionais.
 - Capítulo I. Presentación e efectos das solicitudes de patente europea e das patentes europeas en España.
 - Artigo 151. Ámbito de aplicación.
 - Artigo 152. Presentación de solicitudes de patente europea.
 - Artigo 153. Valor da solicitude de patente europea e da patente europea.
 - Artigo 154. Dereitos conferidos pola solicitude de patente europea publicada.
 - Artigo 155. Tradución e publicación da patente europea.
 - Artigo 156. Rexistro de Patentes Europeas.
 - Artigo 157. Texto fidedigno da solicitude de patente europea e da patente europea.
 - Artigo 158. Transformación da solicitude de patente europea en solicitude de patente nacional.
 - Artigo 159. Transformación da solicitude de patente europea en solicitude de modelo de utilidade.
 - Artigo 160. Prohibición de dobre protección.
 - Artigo 161. Anualidades.
 - Capítulo II. Aplicación do Tratado de cooperación en materia de patentes.
 - Sección 1.^a Ámbito de aplicación e solicitudes internacionais depositadas en España.
 - Artigo 162. Ámbito de aplicación.
 - Artigo 163. A Oficina Española de Patentes e Marcas como oficina receptora.
 - Artigo 164. Conversión de solicitudes internacionais.

Artigo 165. Reivindicación de prioridade de depósito anterior en España.

Artigo 166. Prórroga dos prazos para o pagamento de taxas.

Sección 2.^a Solicitudes internacionais que designen ou elixan España.

Artigo 167. Actuación da Oficina Española de Patentes e Marcas como oficina designada ou elixida.

Artigo 168. Data de presentación e efectos da solicitude internacional.

Artigo 169. Tramitación da solicitude internacional.

Artigo 170. Publicación da solicitude internacional.

Artigo 171. Revisión pola Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 172. Efectos dunha patente concedida sobre a base dunha solicitude internacional.

Artigo 173. Efectos da concesión dunha patente baseada nunha solicitude internacional sobre unha patente baseada nunha solicitude nacional.

Artigo 174. A Oficina Española como Administración de busca e exame preliminar internacional.

Título XV. Representación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 175. Capacidade e representación.

Artigo 176. Axentes da propiedade industrial.

Artigo 177. Acceso á profesión de axente da propiedade industrial.

Artigo 178. Incompatibilidades.

Artigo 179. Exercicio da actividade profesional e Rexistro Especial de Axentes e da Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 180. Cesamento da habilitación para o exercicio da actividade de representación profesional.

Artigo 181. Liberdade comunitaria de prestación de servizos e obrigacións de información.

Título XVI. Taxas e anualidades.

Artigo 182. Taxas.

Artigo 183. Reembolso das taxas.

Artigo 184. Anualidades e taxa de mantemento.

Artigo 185. Recargas.

Artigo 186. Redución de taxas.

Disposición adicional primeira. Réxime legal dos procedementos.

Disposición adicional segunda. Prazos máximos de resolución dos procedementos de propiedade industrial.

Disposición adicional terceira. Tramitación preferente de solicitudes.

Disposición adicional cuarta. Taxas pola actuación da Oficina Española de Patentes e Marcas no marco do Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).

Disposición adicional quinta. Publicidade de solicitudes e resolucións e consulta pública de expedientes.

Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada.

Disposición adicional sétima. Coordinación cos órganos competentes das comunidades autónomas.

Disposición adicional oitava. Comunicacions telemáticas con xulgados e tribunais.

Disposición adicional novena. Exercicio de accións baseadas en títulos cuxa concesión non é firme en vía administrativa.

Disposición adicional décima. Aplicación do réxime de taxas para a obtención e o mantemento dos títulos previstos nesta lei.

Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio dos procedementos.

Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable aos títulos de protección das invencións concedidos conforme a lexislación anterior.

Disposición transitoria terceira. Taxas e anualidades.

Disposición transitoria cuarta. Divulgacións inocuas.

Disposición transitoria quinta. Aplicación do réxime sobre explotación e cesión de invencións realizadas polos entes públicos de investigación.

Disposición transitoria sexta. Accións xudiciais.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre hipoteca mobiliaria e peñor sen desprazamento de posesión.

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre creación do organismo autónomo Rexistro da Propiedade Industrial.

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas.

Disposición derradeira cuarta. Modificación da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial.

Disposición derradeira quinta. Modificación da Lei 2/2014, do 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do Estado.

Disposición derradeira sexta. Título competencial.

Disposición derradeira sétima. Desenvolvemento da lei.

Disposición derradeira oitava. Cláusula de salvagarda.

Disposición derradeira novena. Entrada en vigor.

Anexo.

PREÁMBULO

I

A Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, supuxo no seu día a reforma completa do noso sistema de patentes no contexto do ingreso de España na Comunidade Económica Europea (CEE), cuxa negociación incluíu un capítulo sobre a materia, e a adhesión ao Convenio sobre concesión da patente europea, feito en Múnic o 5 de outubro de 1973, que tiveron lugar naquel ano de 1986.

A solidez e a flexibilidade da Lei de patentes permitiu, durante as súas tres décadas de vixencia, combinar a estabilidade do seu marco regulador cos cambios necesarios para acomodalo puntualmente á evolución comunitaria e internacional deste sector do ordenamento, sen que fose necesaria unha nova lei, bastando con reformas parciais do seu articulado.

Exemplos desta evolución adaptativa foron a Lei 10/2002, do 29 de abril, pola que se modifica a Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, para a incorporación ao dereito español da Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de xullo, relativa á protección xurídica das invencións biotecnolóxicas, e a Lei 19/2006, do 5 de xuño, pola que se amplían os medios de tutela dos dereitos de propiedade intelectual e industrial e se establecen normas procesuais para facilitar a aplicación de diversos regulamentos comunitarios, ademais doutras moitas modificacións menores, que afectaron tanto a lei coma o seu posterior desenvolvemento regulamentario.

Malia isto, desde a experiencia acumulada ao aplicar a lexislación vixente a unha realidade que cambiou substancialmente desde 1986, cómpre unha actualización xeral da normativa para a que nesta ocasión, dado o número de preceptos afectados e a natureza dos cambios, non abonda cunha simple reforma parcial como as realizadas até a data.

No ámbito internacional varios factores contribuíron ao cambio. Un deles é o desprazamento desde os procedementos de concesión nacionais aos internacionais e o crecemento, en número e en proporción, das patentes tramitadas a través destes últimos. En 1986 todas as patentes se concedían por vía nacional. Hoxe, máis do 90 por cento das patentes con efectos en España tramítanse por medio da Oficina Europea de Patentes

(OEP), e o noso país pode ser designado ou elixido nas solicitudes internacionais en virtude do Tratado de cooperación en materia de patentes, feito en Washington o 19 de xuño de 1970 (máis coñecido polo seu acrónimo inglés PCT). Ademais, a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) é Administración de busca e exame preliminar internacional no marco do dito Tratado.

Outro factor de cambio, asociado ao decisivo papel da innovación como soporte do comercio internacional nunha economía cada vez máis globalizada, foi a integración da propiedade industrial, a través do Acordo sobre os aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co comercio (ADPIC), no marco do Acordo polo que se establece a Organización Mundial do Comercio (OMC), feito en Marrakech o 15 de abril de 1994, ao cal se adheriu España o 1 de xaneiro de 1995.

Tamén hai que contar co desenvolvemento posterior do dereito de patentes da Unión Europea, materializado até o momento na citada directiva relativa á protección das invencións biotecnolóxicas, e na creación dos certificados complementarios de protección para os medicamentos e para os produtos fitosanitarios (CCP). A este conxunto de normas hai que engadir o Tratado sobre o dereito de patentes, feito en Xenebra o 1 de xuño de 2000 (coñecido tamén polo seu acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 2013, que ten por obxecto facilitar a tramitación e evitar a perda involuntaria de dereitos por motivos formais.

A reforma que agora se aborda pretende, neste novo contexto, adecuar o marco legal ás necesidades actuais e facilitar a obtención rápida de títulos sólidos para os innovadores españois, principais usuarios do sistema, posto que as patentes concedidas por vía nacional son de orixe española en máis dun 95 por cento. Nos modelos de utilidade, a porcentaxe é similar.

Por iso, un dos motivos desta actualización, en liña cos obxectivos propostos na Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, e na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, é o de simplificar e axilizar a protección da innovación mediante patentes e reforzar a seguridade xurídica, establecendo como único sistema para a concesión de patentes o de exame previo de novidade e actividade inventiva, cuxa implantación gradual era o inicialmente previsto na Lei de patentes de 1986. Elimínase, por tanto, o actual sistema opcional ou «á carta», introducido na reforma levada a cabo polo Real decreto lei 8/1998, do 31 de xullo, de medidas urxentes en materia de propiedade industrial.

A figura do modelo de utilidade modifícase tamén en aspectos substanciais, como son a determinación do estado da técnica relevante, o tipo de invencións que poden ser protexidas baixo esta modalidade e as condicións para exercer as accións en defensa do dereito derivado deste título de protección.

En canto aos certificados de adición, que podían solicitarse durante toda a vida legal da patente, apenas encontran hoxe reflexo no dereito comparado europeo. Salvo algunha excepción illada, nos países da nosa contorna non se considera xa necesario regular uns títulos accesorios que se poidan solicitar durante toda a vida legal da patente e non requiran actividade inventiva fronte ao obxecto da patente principal, fundamentalmente porque este tipo de melloras quedan dentro do ámbito de protección dos medios equivalentes da invención matriz.

Ademais, a regulación da prioridade interna permite durante un prazo a presentación mellorada de solicitudes posteriores e fai superfluo o mantemento dunha figura polo demais marxinal, que foi escasamente utilizada polos titulares das patentes en vigor. Por estas razóns elimínase da regulación, contida no título X da lei anterior.

Tamén se actualizan disposicións referidas ás chamadas na Lei de patentes de 1986 «invencións laborais» e inclúense outras sobre os CCP, as licenzas obrigatorias, os procedementos de nulidade, limitación e caducidade, o acceso á representación profesional e o seu exercicio no marco da transposición da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior. Así mesmo, refúndense na lei, como é usual no dereito comparado, as normas básicas para aplicar as vías europea e internacional de protección das invencións,

recollidas en cadanseu regulamento despois da Lei de 1986. A todos estes aspectos se aludirá en parágrafos posteriores desta introdución cuxa orde expositiva segue a sistemática da lei.

Finalmente, en prol da simplificación e claridade normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposicións xa derogadas, eliminar outros que deixaron de ter sentido ao desapareceren as circunstancias que os xustificaron no seu día, descargar a lei de normas que se poden levar ao regulamento, dotando o conxunto de maior flexibilidade adaptativa, así como axustar o novo texto aos criterios actuais que impoñen a rotulación do articulado.

É obvio que esta revisión xeral non se pode abordar desde unha simple reforma parcial que se sume ás anteriores. Cómpre un novo texto legal que, mantendo no esencial a estrutura do anterior marco regulador, incorpore as ditas modificacións conforme as actuais directrices de técnica normativa, para maior claridade e coherencia sistemática do conxunto da regulación.

II

Nas disposicións preliminares do título I establécese a unidade de rexistro en relación co principio de unidade de mercado e a cobertura nacional dos títulos, entre os cales se inclúen os certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios, e amplíase a lexitimación para solicitálos seguindo o criterio aberto para os títulos comunitarios polos seus respectivos regulamentos de creación, que llela recoñecen ás persoas físicas ou xurídicas, incluídas as entidades de dereito público.

O título II, sobre patentabilidade, incorpora as modificacións adoptadas para as patentes europeas tras a acta de revisión do Convenio sobre concesión da patente europea (CPE), feita en Múnic o 29 de novembro de 2000, ao facer explícita a posibilidade de patentar substancias ou composicións xa coñecidas para o seu uso como medicamento ou para novas aplicacións terapéuticas. En canto aos métodos de tratamento cirúrxico, terapéutico e de diagnóstico, seguirán excluídos da protección por patente nos mesmos supostos en que o estaban antes, pero sen necesidade de recorrer á ficción da súa falta de aplicación industrial.

Para maior claridade, ao delimitar o estado da técnica faise mención expresa, entre as interferencias, ás solicitudes anteriores de patente europea que designen a España e fosen publicadas en español e as internacionais PCT que entren en fase nacional en España, que tampouco se mencionaban explicitamente na lei anterior porque, cando esta se promulgou, España aínda non era parte deses convenios.

Tamén se suprime o prazo de graza para divulgacións causadas polo solicitante ou polo seu causante que non impliquen explotación ou un ofrecemento comercial do invento. Esta excepción non existe no dereito comparado europeo e pode prexudicar a novidade da invención se se quere estender a súa protección a países que non recoñecen ese prazo de graza.

III

O título III, sobre dereito á patente e designación do inventor, mantense no esencial inalterado. Tampouco varía a regulación no título IV das invencións realizadas no marco dunha relación de emprego ou de servizos en canto á atribución da súa titularidade. Non obstante, precísanse as condicións para o exercicio dos dereitos que a lei recoñece a cada unha das partes na relación de emprego ou de servizos, buscando un maior equilibrio entre o deber de información do empregado e o de resposta e execución do compromiso asumido, de ser o caso, polo empresario ou empregador.

Tamén se substitúe a presunción iuris et de iure, que permitía ao empresario reclamar a titularidade das invencións cuxa patente se solicitase dentro do ano seguinte á extinción da relación de emprego, por outra, que admite proba en contrario, de que esas invencións foron realizadas durante a vixencia daquela.

No que atinxe ás invencións realizadas polo persoal investigador ao servizo das universidades públicas, dos organismos públicos de investigación e dos organismos de investigación doutras administracións públicas, procurouse adaptar a Lei de patentes á Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación —que modificou a propia Lei de patentes na súa disposición derradeira segunda— e á Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable. É esta unha materia sobre a que inevitablemente existirá unha certa dispersión normativa dada a remisión da propia Lei de patentes aos órganos de goberno das universidades e á potestade regulamentaria do Goberno ou das comunidades autónomas.

IV

O título V é un dos eixes da reforma e inclúe a solicitude de patente e os procedementos de concesión, oposición e recursos, as normas de aplicación dos regulamentos comunitarios sobre certificados complementarios e as disposicións xerais comúns a todos eles.

A lei simplifica ao máximo os requisitos para obter data de presentación, harmonizados polo Tratado sobre o dereito de patentes (PTL) e que xa se aplican nos procedementos internacionais anteriormente citados.

Entre os requisitos da solicitude inclúese a obrigaçión de informar sobre a orixe xeográfica ou a fonte de procedencia da materia biolóxica a que a invención se refira, aínda que esta información non prexulgue a validez da patente.

Outra novidade é o recoñecemento da prioridade interna, para non discriminar a quen presenta a súa primeira solicitude en España e permitirille a presentación mellorada ou corrixida de solicitudes posteriores, beneficiándose dos efectos da prioridade para os elementos comúns ás dúas solicitudes.

No sistema de concesión a lei apártase do réxime opcional introducido na reforma levada a cabo polo Real decreto lei 8/1998, do 31 de xullo, e volve ao exame previo ou substantivo de novidade e actividade inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuxa implantación gradual, como xa se dixo, era o inicialmente previsto na Lei de 1986.

O modelo de procedemento «á carta», máis baseado nas preferencias dos usuarios que no incentivo da innovación, acaba en ocasións por trasladar aos competidores o custo e a carga de anular patentes que nunca deberon ser concedidas, e propicia falseamentos da competencia baseados en títulos cuxa presunción de validez só pode ser destruída en vía xudicial.

O sistema opcional é, así mesmo, incongruente co status da OEPM como Administración de exame internacional no marco do PCT, dotada da capacitación necesaria —en persoal e especialización— requiridas pola Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) para asumir estas funcións, e supón unha incorrecta asignación de recursos públicos dedicados á protección legal da innovación en España, xa que a OEPM debe dedicar parte deses medios a tramitar solicitudes que logo son abandonadas tras un gravoso exame técnico e de formalidades, ou que deben ser concedidas en todo caso, con independencia dos resultados da busca do estado da técnica.

Nada xustifica, en efecto, a concesión dunha patente cando o informe sobre o estado da técnica revela que a invención que é obxecto dela non é tal, por carecer de novidade ou actividade inventiva.

Dentro do modelo de concesión con exame previo xeneralizado que agora se adopta tamén se introducen modificacións no procedemento na procura dun modelo máis integrado cuxo obxectivo é pasar directamente á fase de busca para todas as solicitudes, como ocorre nos procedementos internacionais, de maneira que a súa iniciación non estea suxeita a outras condicións que as que son imprescindibles para a realización da propia busca.

Substitúese así o anterior procedemento por outro que integra a busca co exame técnico e cuxas conclusións se plasmarán na opinión escrita. Esta será xa unha primeira comunicación do examinador a cuxas observacións e obxeccións, de as haber, poderá

contestar o interesado ao pedir o exame substantivo se decide continuar coa tramitación, para o que modificará, de ser o caso, a solicitude na medida necesaria para axustarse ás exixencias legais.

Ao adiantar a busca acelérase o procedemento no aspecto esencial para o interesado, que é o de facilitarlle o acceso puntual á información relevante para decidir manter a súa solicitude e, de ser o caso, patentar no estranxeiro dentro do prazo de prioridade. Esta é a razón do pagamento inicial da taxa de busca, como ocorre tamén no caso das patentes europeas e no procedemento internacional PCT.

Pola súa parte, o exame substantivo terá por obxecto a comprobación de que tanto a solicitude de patente como a invención que constitúe o seu obxecto cumpren todos os requisitos, formais, técnicos e de patentabilidade establecidos na lei.

Para acelerar o procedemento substitúense as oposicións previas por un sistema de oposición posconcesión, que é o xeneralizado no dereito comparado, aínda que se manteñen as observacións de terceiros que, sen seren parte no procedemento, poderán presentarse unha vez publicada a solicitude e referirse a calquera aspecto relacionado coa patentabilidade da invención. O sistema de oposición diferida obriga a modificar en consecuencia o réxime de recursos administrativos contra a concesión da patente. Estes poderaos interpor quen fose parte no procedemento de oposición e dirixíranse contra o acto resolutorio da oposición proposta.

O capítulo IV sobre CCP límitase a regular algunhas cuestións, cuxa comprobación a normativa comunitaria deixa ao dereito interno, e o réxime de taxas. O resto da regulación está xa contida na normativa comunitaria que é directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente, harmonízanse as regras xerais sobre o procedemento e a información dos terceiros coas establecidas en materias comúns para as outras modalidades de propiedade industrial. Entre as novidades que se deben destacar está a posibilidade de invocar o restablecemento de dereitos para o prazo de prioridade en liña co establecido nos procedementos internacionais e no PLT, as normas relativas á modificación da solicitude e reivindicacións nos diversos procedementos e a obrigaón de especificar por escrito as diferenzas entre o texto anterior e o novo xogo de reivindicacións que o modifica.

V

Os títulos VI e VII xa foron actualizados en reformas anteriores e apenas sofren cambios. O primeiro, onde se regulan o alcance e os límites do dereito de patente, foi modificado pola xa citada Lei 10/2002, do 29 de abril, e pola Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, ao mencionar expresamente entre os límites ao dereito de patente os estudos e ensaios realizados para a autorización de medicamentos incluídos a preparación, obtención e utilización do principio activo para estes fins.

Non obstante, na nova lei sepáranse como supostos distintos a excepción de uso experimental e a chamada «cláusula Bolar», que teñen distinta orixe e finalidade, como foi recoñecido pola xurisprudencia do Tribunal Supremo.

Outras modificacións menores consisten en facer explícita a referencia aos medios equivalentes para determinar a extensión da protección, en eliminar algunhas normas que quedaron obsoletas ao desaparecer os supostos que as xustificaban e en matizar o alcance do esgotamento, como límite xeral ao exercicio do dereito.

As accións de defensa do titular da patente, a que se refire o título VII, tamén foron actualizadas na Lei 19/2006, do 5 de xuño, mencionada ao inicio desta exposición, que incluíu normas referidas ás medidas provisionais e cautelares, á responsabilidade dos intermediarios e á fixación de indemnizacións. Non obstante, mellórase nalgúns aspectos a adecuación á Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, relativa ao respecto dos dereitos de propiedade intelectual, ao establecer, para fixar os danos e perdas, un canon mínimo e non un canon máximo como ocorría até agora.

A lei tamén engade as indemnizacións coercitivas para garantir o cesamento da actividade infractora, e remite todo o relacionado co cálculo e liquidación da indemnización

á fase de execución da resolución sobre o fondo que apreciase a existencia de infracción, dado que no momento da interposición da demanda o demandante pode carecer da información necesaria para concretar a súa pretensión indemnizatoria. Por outra parte, o considerable esforzo probatorio e alegatorio que require, tanto do demandante como do demandado, a cuantificación dos danos e perdas, supón para o proceso unha complexidade e un sobrecusto engadidos que non se xustifica se finalmente a sentenza resulta ser absoluta.

VI

O título VIII sobre a solicitude de patente e a patente como obxectos do dereito de propiedade iníciase cos principios xerais de dereito rexistral, como son o de publicidade, a cualificación rexistral baseada na legalidade e o efecto de peche rexistral que é propio do principio de prioridade.

Polo demais, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, suprimiu a exigencia de documento público na formalización de transferencias e licenzas, e remitiu ao regulamento as condicións de forma e documentación.

Á obrigación de explotar a invención e ao réxime de licenzas obrigatorias dedícase o título IX.

Nesta materia as adaptacións en leis posteriores, como a Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, consistiron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir ou modificar algunhas disposicións manifestamente incompatibles co ADPIC, pero deixaron intacto o resto da regulación, que estaba baseada nun presuposto que deixou de existir unha vez que o citado acordo produciu efectos en España.

En efecto, cando se redactou a Lei de patentes de 1986 a obrigación de explotar o obxecto da patente exixía a súa fabricación ou execución en territorio nacional. Tras a aplicación do ADPIC en España, basta con ter abastecido o mercado interno mediante importacións desde calquera país membro da OMC. Un cambio tan radical deixou inoperante boa parte da regulación anterior, posto que, con ela, se pretendía evitar que as importacións substituísen a fabricación no país e isto foi xustamente o que se legalizou despois. As consecuencias deste modelo liberalizador sobre os dereitos de propiedade intelectual como soporte do comercio internacional son un bo exemplo do que logo se deu en chamar globalización.

Hoxe os supostos de falta ou insuficiencia de explotación limitáanse basicamente a desabastecementos ou a outros abusos derivados de prácticas anticompetitivas ou posicións de dominio, que poden abordarse desde o dereito da competencia ou mediante a intervención directa do Goberno por motivos de interese público. Estas posibilidades de actuación xa estaban previstas na Lei de patentes de 1986 e mantéñense con algunhas variantes na actual.

A nova lei, en consecuencia, reordena e simplifica a regulación das licenzas obrigatorias e elimina numerosos artigos ligados ao concepto de explotación anterior ao ADPIC. Inclúense, porén, dous novos supostos de licenzas obrigatorias, que son a necesidade de pór termo a prácticas que unha decisión administrativa firme de alcance nacional ou comunitario, ou unha sentenza, declarasen contrarias á lexislación de defensa da competencia, e as licenzas obrigatorias para a fabricación de medicamentos destinados á exportación a países con problemas de saúde pública previstas no Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de maio de 2006, que as regula.

A posibilidade de interromper a explotación limitáase a un ano en lugar de aos tres anteriores, prazo que resultaba inxustificadamente longo cando a explotación se desvincula da fabricación no país. Polas mesmas razóns suprímese o sometemento condicional ao réxime de licenzas obrigatorias.

Polo demais, o intento previo de licenza contractual non se limita ao caso da dependencia e agora prevese con carácter xeral, salvo para os supostos exceptuados no

mencionado ADPIC. Tamén se establece expresamente que a proba de que a invención está sendo explotada corresponde ao titular da patente.

A tramitación e a resolución simplifícanse, pois regúlase un procedemento con presentación de probas e alegacións polas partes, traslado, contestación e posibilidade de mediación ou, na súa falta, dunha comisión de expertos —un por cada unha das partes e un terceiro nomeado pola Oficina Española de Patentes e Marcas—, para determinar as condicións da licenza. A licenza obrigatoria estenderase aos CCP que, ao concederse a licenza ou posteriormente, recaian sobre o obxecto da patente de base incluído naquela.

VII

As normas relativas a nulidade e caducidade das patentes contidas no título X sofren algunhas modificacións derivadas da súa adaptación a normas posteriores, ás cales se alude a continuación.

No proceso de nulidade suprímese a prohibición de anular parcialmente unha reivindicación, prevese que o titular da patente poida limitala modificando as reivindicacións, de maneira que a patente así limitada sirva de base ao proceso, como xa ocorre coas patentes europeas, e esténdense os efectos da nulidade aos CCP na medida en que afecte o dereito sobre o produto protexido pola patente de base que fundamentou a concesión daqueles.

O capítulo II deste mesmo título X regula un procedemento de revogación ou limitación por instancia do titular da patente ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, que pode iniciarse en calquera momento durante a vida legal da patente, e cuxos efectos son retroactivos, como ocorre coa nulidade total ou parcial.

A rehabilitación das patentes caducadas en caso de forza maior substitúese pola posibilidade máis ampla e menos rixida do restablecemento de dereitos, que se aplicaría ao mesmo suposto e, en consecuencia, desaparece como figura autónoma. En todo caso, a caducidade por falta de pagamento dunha anualidade non se producirá antes de que transcorran os períodos de demora previstos na lei, e o pagamento poderán tamén realizalo os titulares de dereitos inscritos sobre a patente que se poidan ver afectados pola súa caducidade.

Respecto das solicitudes e patentes de interese para a defensa nacional suxeitas ao réxime segredo, cuxo réxime se recolle no título XI, introdúcense algúns cambios co obxecto de permitir a continuidade da súa tramitación mentres ese réxime se mantéña e a concretar as condicións que permitan presentar primeiras solicitudes no estranxeiro logo de autorización da Oficina Española de Patentes e Marcas, ou de acordo co previsto en convenios internacionais en materia de defensa suscritos por España.

VIII

As normas sobre xurisdición e normas procesuais xa se actualizaron coas reformas da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil, da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, e na Lei 19/2006, do 5 de xuño, pola que se amplían os medios de tutela dos dereitos de propiedade intelectual e industrial e se establecen normas procesuais para facilitar a aplicación de diversos regulamentos comunitarios.

No capítulo I do título XII recoñécese a lexitimación para o exercicio das accións, ademais de aos titulares dos dereitos inscritos, a aqueles que acrediten ter solicitado debidamente a inscrición do acto ou negocio xurídico de que derive o dereito que se pretende facer valer, sempre que tal inscrición chegue a ser concedida.

En canto á xurisdición, desaparecen as referencias ao xuíz de primeira instancia e no seu lugar atribúese a competencia territorial ao correspondente xuíz do mercantil, de conformidade co artigo 86.ter.2 a) da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial. A lei trata, ademais, de conxugar a proximidade e descentralización da xustiza co afondamento no modelo de especialización xudicial en materia de patentes, afianzando este modelo mediante unha concentración dos asuntos que atribúe a competencia obxectiva ao xuíz do mercantil da cidade sede do Tribunal Superior de Xustiza en que o

Consello Xeral do Poder Xudicial acordase atribuír en exclusiva o coñecemento dos asuntos de patentes, manténdose os mesmos criterios de competencia territorial.

Por outra parte, acomópanse os prazos procesuais á complexidade propia dos litixios sobre patentes, dada a extraordinaria importancia dos ditames de peritos en litixios sobre patentes e a necesidade de dispor deles tempestivamente en garantía do dereito de defensa, e ampliáanse os prazos para contestar demandas e reconvencións no artigo 119.

No que se refire á nulidade do título proposta, como excepción, permítese que o titular da patente solicite, de ser o caso, o seu tratamento como reconvención ou limite as súas reivindicacións, con carácter principal ou subsidiario, sempre en trámite escrito e con tempo suficiente para que o solicitante da nulidade modifique ou manteña as súas pretensións á vista da limitación proposta.

Tamén se prevé que cando por circunstancias sobrevidas a patente resulte modificada fóra do proceso, por exemplo, nun trámite de oposicións ante a Oficina Europea de Patentes, o seu titular poida solicitar que a patente así modificada sirva de base ao proceso dando trámite de alegacións á contraparte.

Os capítulos II e III sobre dilixencias de comprobación de feitos e medidas cautelares inclúen algunhas modificacións encamiñadas a concretar o seu alcance e a permitir que, cando sexa preciso solicitar información sensible, se adopten as medidas necesarias para compatibilizar os intereses do demandado en preservar a confidencialidade da información e o dereito á tutela xudicial efectiva da parte procesual que a requira.

Tamén se recolle de forma clara e inequívoca a necesidade de que as dilixencias de comprobación de feitos se practiquen sen que medie notificación previa a quen as deba soportar para non frustrar o seu bo fin.

Respecto das medidas cautelares, precísase a regulación da caución substitutoria, cuxo importe fixará o órgano xurisdiccional durante a tramitación das medidas e con audiencia das partes, de maneira que a fianza se poida concretar no mesmo trámite sen que sexa necesario abrir outro de alegacións e probas sobre esa caución. Tamén se fixa un prazo para que o demandado, unha vez alzadas as medidas, concrete, se procede, a súa pretensión indemnizatoria, e prevese que, se a fianza non alcanza a cubrir todos os danos causados, non haxa que acudir a outro procedemento para a execución dunha resolución firme que xa determinou os ditos prexuízos, e poida seguir a vía de constrinximento contra o responsable.

Por último, introdúcense os escritos preventivos como instrumento procesual para defenderse fronte á posibilidade de medidas cautelares inaudita parte por quen foi requerido ou teme ser suxeito pasivo delas, de maneira que poida comparecer ante o órgano xurisdiccional competente e xustificar preventivamente a súa posición.

O capítulo IV deste título XII ocúpase da conciliación en materia de invencións de empregados e da arbitraje e a mediación como mecanismos para a solución extraxudicial de controversias.

En canto á primeira, revísanse as normas da Lei de patentes de 1986 referidas á conciliación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas en caso de litixio, que pasa a ser voluntaria, e sobre a composición da comisión encargada de aplicala, cuxa paridade quedaba en suspenso cando, como era frecuente, o empregado, ao presentar a reclamación, deixara de pertencer ao cadro de persoal da empresa. Tamén se regula, de forma máis completa, a proposta de acordo e os efectos da certificación deste pola dirección da Oficina Española de Patentes e Marcas se houber conformidade, cuxa execución se levará a cabo conforme o establecido na Lei de axuízamento civil para a execución de sentenzas e convenios xudicialmente aprobados.

Este tipo de conciliación mantense como unha opción máis que se suma ás xa existentes de mediación e de arbitraje recoñecidas no artigo 136 desta lei e en cuxa aplicación se prevé a futura participación da Oficina Española de Patentes e Marcas, ao incluírse entre os seus fins e funcións os de posible institución mediadora e arbitral de acordo coa disposición derradeira segunda.

IX

Para os modelos de utilidade, o elemento común no dereito comparado é, paradoxalmente, a disparidade. Ao ser un título cuxa configuración legal non está suxeita a criterios de harmonización internacionais, esta disparidade afecta non só os procedementos, senón a concepción mesma do título e incluso a súa propia existencia, xa que esta modalidade non se recoñece en todos os países.

En España, os modelos de utilidade foron un título de protección ben adaptado ás necesidades das nosas empresas, como o demostra o número de solicitudes e a porcentaxe das presentadas que teñen orixe nacional, que chega ao 95 por cento. Por iso, na súa regulación, contida no título XIII, mantense a formulación actual baseada no modelo *sui generis* e non no de «patente simplificada», pero con algúns cambios tendentes a adaptar esta modalidade ás necesidades actuais e axilizar a súa tramitación.

A primeira novidade importante é a equiparación do estado da técnica relevante co exixido para as patentes, evitando deste modo a incerteza que supón o concepto de divulgación e eliminando o concepto de novidade relativa, que ten pouco sentido no mundo actual, moi distinto do de 1986, cando non existían as posibilidades de acceso xeneralizado a todo tipo de información e fondos documentais mediante as novas tecnoloxías. Neste punto, a diferenza esencial coas patentes segue a ser a exixencia para os modelos dun nivel de actividade inventiva inferior á das patentes.

Tamén se amplía a área do que se pode protexer como modelo de utilidade, até agora practicamente restrinxido ao campo da mecánica, excluindo tan só, ademais dos procedementos e invencións que teñen por obxecto materia biolóxica, que tamén o estaban, as substancias e composicións farmacéuticas, entendendo por tales as destinadas ao seu uso como medicamento na medicina humana ou veterinaria. A exclusión mantense para estes sectores debido ás súas especiais características, pero non para o resto dos produtos químicos, substancias ou composicións, que se poderán acoller a esta modalidade de protección.

En canto ao procedemento de concesión, as oposicións de terceiros seguen sendo previas e non posteriores á concesión, dado que non haberá exame substantivo como nas patentes e que, a diferenza do deseño industrial, co modelo de utilidade se protexen regras técnicas cuxa exclusiva xera unha proxección monopolística que non existe no deseño. Pola mesma razón, condiciónase o exercicio das accións de defensa do dereito á obtención dun informe sobre o estado da técnica referido ao obxecto do título en que se funde a acción, e suspéndese a tramitación da demanda, por instancia do demandado, até que o demandante xunte o dito informe aos autos.

X

Introdúcese un novo título XIV relativo á aplicación en España do Convenio sobre concesión de patentes europeas (CPE), feito en Múnic o 5 de outubro de 1973, e o Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), feito en Washington o 19 de xuño de 1970, que, como é habitual no dereito comparado, integra na lei as normas de aplicación da vía europea e a vía internacional para a protección das invencións en España, refundindo e sintetizando as principais disposicións xa recollidas en cadanseu regulamento aprobado despois da entrada en vigor da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, cando España se adheriu aos ditos convenios internacionais.

As normas sobre representación, axentes e mandatarios, das cales se ocupa o título XV, xa foron revisadas polo Real decreto lei 8/1998, do 31 de xullo, de medidas urxentes en materia de propiedade industrial, e, posteriormente, pola disposición adicional terceira da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas.

As modificacións que agora se incorporan, referidas aos axentes da propiedade industrial, adáptanse á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e regulan as normas básicas de acceso e exercicio da representación profesional no marco da Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e

do Consello, do 7 de setembro de 2005, sobre o recoñecemento de cualificacións profesionais, e ao Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, que a traspón.

Mantense o exame de aptitude para o acceso a unha profesión regulada como é a de axente da propiedade industrial, cuxa cualificación debe acreditarse mediante título de formación e a superación da proba de aptitude, requisitos que, como é obvio, só poden cumprir as persoas físicas, pero suprimense outros requisitos para o acceso a esta profesión, como a constitución da fianza ou a contratación dun seguro de responsabilidade. Tamén se prevé o exercicio da representación profesional dos axentes a través de persoas xurídicas que, baixo certas condicións, poderán inscribirse como representantes habilitados no Rexistro Especial da Oficina Española de Patentes e Marcas.

Finalmente, intégrase na lei o que xa se actualizara por vía regulamentaria, substituíndo o anterior réxime de autorización por unha declaración responsable que habilita para iniciar o exercicio da actividade de representación profesional.

No título XVI, sobre taxas e anualidades, actualízanse e reordénanse as normas sobre taxas e o seu réxime de reembolsos, recargas, mantemento e exencións, e establécese unha redución dun 50 por cento das taxas aboadas por solicitude, realización do informe sobre o estado da técnica e exame, así como das tres primeiras anualidades, para determinados emprendedores e peme. Polo demais, mantense a redución dun 15 por cento no importe das taxas vinculadas á presentación electrónica de solicitudes ou escritos cando son aboadas previa ou simultaneamente por tales medios técnicos.

O pagamento das anualidades deberase efectuar dentro dos tres meses posteriores á data de devindicación, e suprimense os pagamentos anticipados. A data de devindicación será, para cada anualidade, a do último día do mes aniversario da data de presentación da solicitude. Non obstante, ademais das demoras permitidas coas correspondentes recargas, poderase regularizar o pagamento sen perda de dereitos aboando a taxa de regularización adicional prevista na tarifa segunda da lei durante o tempo que transcorra até a data de devindicación da seguinte anualidade.

Nas disposicións adicionais, confírmase a aplicación supletoria da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, prevese a futura fixación dos prazos máximos de resolución dos procedementos de acordo co previsto no artigo 59.3 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, e establécese o silencio negativo sen prexuízo da obriga de resolver mediante resolución expresa sen vinculación ningunha ao sentido do silencio.

Outras disposicións adicionais refírense á publicidade e consulta de expedientes por medios telemáticos, ás comunicacións con xulgados e tribunais en formato electrónico e ao establecemento polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo dos mecanismos de coordinación e cooperación entre a OEPM e as comunidades autónomas, para que estas permanezan informadas ao longo do procedemento unha vez publicada a solicitude. Tamén se prevé a posibilidade de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnoloxías relacionadas cos obxectivos recollidos na Lei de economía sustentable antes citada, así como o establecemento de programas de concesión acelerada, ás cales se poderá acoller expresamente o interesado nas condicións que regulamentariamente se determinen.

Nas disposicións derradeiras modifícase a Lei 17/1975, do 2 de maio, de creación do organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial» (hoxe, OEPM) para incluír entre os seus fins o impulso da mediación e o desempeño como institución arbitral e de acordo coa Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraje, as funcións que por real decreto se lle atribúan para a solución de conflitos relativos á adquisición, contratación e defensa de dereitos de propiedade industrial en materias de libre disposición.

As disposicións derradeiras terceira e cuarta modifican a Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, e a Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial, nas súas respectivas disposicións adicionais primeiras, co fin de recoñecer expresamente competencia aos tribunais de marca comunitaria para coñecer dos litixios civís cando se exerzan de forma acumulada accións comunitarias e nacionais cuxos títulos

estean amparando idéntico ou similar signo ou deseño e ao menos unha delas estea fundamentada nun título comunitario.

A lei dítase ao abeiro das competencias que a Constitución española lle atribúe ao Estado no artigo 149.1.9.^a, sobre lexislación relativa á propiedade industrial, e 149.1.6.^a, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva sobre lexislación procesual.

TÍTULO I

Disposicións preliminares

Artigo 1. *Obxecto da lei.*

Para a protección das invencións industriais concederanse, de acordo co disposto na presente lei, os seguintes títulos de propiedade industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidade.
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios.

Artigo 2. *Rexistro de Patentes.*

1. O rexistro dos títulos recoñecidos nesta lei ten carácter único en todo o territorio español e a súa concesión corresponde á Oficina Española de Patentes e Marcas, salvo o previsto nos tratados internacionais en que España é parte ou no dereito da Unión Europea.

2. A solicitude, a concesión e os demais actos ou negocios xurídicos que afecten dereitos sobre os títulos mencionados no punto anterior inscribíranse no Rexistro de Patentes, segundo o previsto nesta lei e no seu regulamento.

3. A inscrición no Rexistro de Patentes lexitimará o seu titular para exercer as accións recoñecidas nesta lei en defensa dos dereitos derivados dos títulos mencionados no artigo 1.

Artigo 3. *Lexitimación.*

1. Poderán solicitar os títulos de propiedade industrial as persoas físicas ou xurídicas, incluídas as entidades de dereito público.

2. As persoas mencionadas no punto 1 poderán invocar a aplicación no seu beneficio das disposicións de calquera tratado internacional que resulte de aplicación en España, en canto lles sexa de aplicación directa, en todo o que lles sexa máis favorable respecto do disposto nesta lei.

TÍTULO II

Patentabilidade

Artigo 4. *Invencións patentables.*

1. Son patentables, en todos os campos da tecnoloxía, as invencións que sexan novas, impliquen actividade inventiva e sexan susceptibles de aplicación industrial.

As invencións a que se refire o parágrafo anterior poderán ter por obxecto un produto composto de materia biolóxica ou que conteña materia biolóxica, ou un procedemento mediante o cal se produza, transforme ou utilice materia biolóxica.

2. A materia biolóxica illada do seu contorno natural ou producida por medio dun procedemento técnico poderá ser obxecto dunha invención, mesmo cando xa exista anteriormente en estado natural.

3. Para os efectos da presente lei, entenderase por «materia biolóxica» a materia que conteña información xenética autorreproducíbel ou reproducíbel nun sistema biolóxico e, por «procedemento microbiolóxico», calquera procedemento que utilice unha materia microbiolóxica, que inclúa unha intervención sobre ela que produza unha materia microbiolóxica.

4. Non se considerarán invencións no sentido dos puntos anteriores, en particular:

- a) Os descubrimentos, as teorías científicas e os métodos matemáticos.
- b) As obras literarias, artísticas ou calquera outra creación estética, así como as obras científicas.
- c) Os plans, regras e métodos para o exercicio de actividades intelectuais, para xogos ou para actividades económico-comerciais, así como os programas de ordenadores.
- d) As formas de presentar informacións.

5. O disposto no punto anterior exclúe a patentabilidade das materias ou actividades mencionadas nel soamente na medida en que a solicitude de patente ou a patente se refira exclusivamente a unha delas considerada como tal.

Artigo 5. *Excepcións á patentabilidade.*

Non poderán ser obxecto de patente:

1. As invencións cuxa explotación comercial sexa contraria á orde pública ou aos bos costumes, sen que se poida considerar como tal a explotación dunha invención polo mero feito de que estea prohibida por unha disposición legal ou regulamentaria.

En particular, non se considerarán patentables en virtude do disposto no parágrafo anterior:

- a) Os procedementos de clonación de seres humanos.
- b) Os procedementos de modificación da identidade xenética xerminal do ser humano.
- c) As utilizacións de embrións humanos con fins industriais ou comerciais.
- d) Os procedementos de modificación da identidade xenética dos animais que supoñan para estes sufrimentos sen utilidade médica ou veterinaria substancial para o home ou o animal, e os animais resultantes de tales procedementos.

2. As variedades vexetais e as razas animais. Serán, con todo, patentables as invencións que teñan por obxecto vexetais ou animais se a viabilidade técnica da invención non se limita a unha variedade vexetal ou a unha raza animal determinada.

3. Os procedementos esencialmente biolóxicos de obtención de vexetais ou de animais. Para estes efectos, consideraranse esencialmente biolóxicos aqueles procedementos que consistan integramente en fenómenos naturais como o cruzamento ou a selección.

O disposto no parágrafo anterior non afectará a patentabilidade das invencións cuxo obxecto sexa un procedemento microbiolóxico ou calquera outro procedemento técnico ou un produto obtido por tales procedementos.

4. Os métodos de tratamento cirúrxico ou terapéutico do corpo humano ou animal e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal. Esta disposición non será aplicable aos produtos, en particular ás substancias ou composicións, nin ás invencións de aparellos ou instrumentos para a posta en práctica de tales métodos.

5. O corpo humano nos diferentes estadios da súa constitución e desenvolvemento, así como o simple descubrimento dun dos seus elementos, incluída a secuencia total ou parcial dun xene.

Porén, un elemento illado do corpo humano ou obtido doutro modo mediante un procedemento técnico, incluída a secuencia ou a secuencia parcial dun xene, poderá considerarse como unha invención patentable, mesmo no caso de que a estrutura do dito elemento sexa idéntica á dun elemento natural.

A aplicación industrial dunha secuencia total ou parcial dun xene deberá figurar explicitamente na solicitude de patente.

6. Unha mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sen indicación de función biolóxica ningunha.

Artigo 6. *Novidade.*

1. Considérase que unha invención é nova cando non está comprendida no estado da técnica.

2. O estado da técnica está constituído por todo o que antes da data de presentación da solicitude de patente se fixo accesible ao público en España ou no estranxeiro por unha descrición escrita ou oral, por unha utilización ou por calquera outro medio.

3. Enténdese igualmente comprendido no estado da técnica o contido das solicitudes españolas de patentes ou de modelos de utilidade, de solicitudes de patentes europeas que designen a España e de solicitudes de patente internacionais PCT que entrasen en fase nacional en España, tal como fosen orixinariamente presentadas, cuxa data de presentación sexa anterior á que se menciona no punto precedente e que fosen publicadas en español naquela data ou o sexan noutra posterior.

4. O disposto nos puntos 2 e 3 non excluírá a patentabilidade de calquera substancia ou composición comprendida no estado da técnica para ser usada nalgún dos métodos mencionados no artigo 5.4 sempre que a súa utilización para calquera de eses métodos non estea comprendida no estado da técnica.

5. O disposto nos puntos 2 e 3 non excluírá a patentabilidade dunha substancia ou composición das sinaladas no punto 4 para unha utilización determinada nalgún dos métodos mencionados no artigo 5.4 sempre que esa utilización non estea comprendida no estado da técnica.

Artigo 7. *Divulgacións inocuas.*

Non se tomará en consideración para determinar o estado da técnica unha divulgación da invención que, acaecida dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da solicitude, fose consecuencia directa ou indirecta:

a) Dun abuso evidente fronte ao solicitante ou ao seu causante.

b) Do feito de que o solicitante ou o seu causante exhibisen a invención en exposicións oficiais ou oficialmente recoñecidas no sentido do Convenio relativo a exposicións internacionais, asinado en París o 22 de novembro de 1928 e revisado por última vez o 30 de novembro de 1972.

Neste caso, será preciso que o solicitante, ao presentar a solicitude, declare que a invención foi realmente exhibida e que, en apoio da súa declaración, presente o correspondente certificado dentro do prazo e nas condicións que se determinen regulamentariamente.

Artigo 8. *Actividade inventiva.*

1. Considérase que unha invención implica unha actividade inventiva se aquela non resulta do estado da técnica dunha maneira evidente para un experto na materia.

2. Se o estado da técnica comprende documentos dos mencionados no artigo 6.3, non serán tomados en consideración para decidir sobre a existencia da actividade inventiva.

Artigo 9. *Aplicación industrial.*

Considérase que unha invención é susceptible de aplicación industrial cando o seu obxecto pode ser fabricado ou utilizado en calquera clase de industria, incluída a agrícola.

TÍTULO III

Dereito á patente e designación do inventorArtigo 10. *Dereito á patente.*

1. O dereito á patente pertence ao inventor ou aos seus habentes causa e é transmisible por todos os medios que o dereito recoñece.

2. Se a invención foi realizada por varias persoas conxuntamente, o dereito a obter a patente pertencerá en común a todas elas.

3. Cando unha mesma invención fose realizada por varias persoas de forma independente, o dereito á patente pertencerá a aquela cuxa solicitude teña unha data anterior de presentación en España, sempre que a dita solicitude se publique consonte o disposto no artigo 37.

4. No procedemento ante a Oficina Española de Patentes e Marcas presúmese que o solicitante está lexitimado para exercer o dereito á patente.

Artigo 11. *Solicitude de patente por persoa non lexitimada.*

1. Cando, con base no disposto nesta lei, unha sentenza firme recoñecese o dereito á obtención da patente a unha persoa distinta do solicitante, e sempre que a patente non chegase aínda a ser concedida, esa persoa poderá, dentro do prazo de tres meses desde que a sentenza adquiriu forza de cousa xulgada:

a) Continuar o procedemento relativo á solicitude subrogándose no lugar do solicitante.

b) Presentar unha nova solicitude de patente para a mesma invención que gozará da mesma prioridade.

c) Pedir que a solicitude sexa denegada.

2. O disposto no artigo 26.3 é aplicable a calquera nova solicitude presentada segundo o establecido no punto anterior.

3. Unha vez presentada a demanda dirixida a conseguir a sentenza a que se refire o punto 1, non poderá ser retirada a solicitude de patente sen o consentimento do demandante. O xuíz poderá acordar, como medida cautelar de conformidade co establecido na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil, a suspensión do procedemento de concesión, unha vez que a solicitude fose publicada, até que a firmeza da sentenza ou da resolución que poña termo ao procedemento sexa debidamente notificada, se for desestimatoria da pretensión do demandante, ou até tres meses despois da dita notificación se for estimatoria.

Levantarse, así mesmo, a suspensión sempre que a resolución que poña termo ao procedemento sexa estimatoria e firme e o demandante solicite a súa continuación.

Artigo 12. *Reivindicación de titularidade.*

1. Se a patente fose concedida a unha persoa non lexitimada para obtela segundo o disposto no artigo 10, a persoa lexitimada en virtude do dito artigo poderá reivindicar que lle sexa transferida a titularidade da patente, sen prexuízo de calquera outro dereito ou acción que lle poidan corresponder.

2. Cando unha persoa só teña dereito a unha parte da patente, poderá reivindicar que lle sexa atribuída a súa cotitularidade conforme o disposto no punto anterior.

3. Os dereitos mencionados nos puntos anteriores só serán exercibles nun prazo de dous anos desde a data en que se publicou a mención da concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial». Este prazo non será aplicable se o titular, no momento da concesión ou da adquisición da patente, coñecía que non tiña dereito a ela.

4. Será obxecto de anotación no Rexistro de Patentes, para efectos de publicidade fronte a terceiros, a presentación dunha demanda xudicial para o exercicio das accións

mencionadas no presente artigo, así como a sentenza ou calquera outra resolución firme que poña fin ao procedemento iniciado en virtude da dita demanda, por instancia de parte interesada.

Artigo 13. *Efectos do cambio de titularidade.*

1. Cando se produza un cambio na titularidade dunha solicitude ou dunha patente como consecuencia dunha sentenza das previstas no artigo anterior, as licenzas e demais dereitos de terceiros sobre a patente extinguiranse pola inscrición no Rexistro de Patentes da persoa lexitimada.

2. Tanto o titular da solicitude ou da patente como o titular dunha licenza obtida antes de que se inscriba a presentación da demanda xudicial que, con anterioridade a esa inscrición, explotasen a invención ou fixesen preparativos efectivos e reais con esa finalidade poderán continuar ou comezar a explotación sempre que soliciten unha licenza non exclusiva ao novo titular inscrito no Rexistro de Patentes, nun prazo de dous meses se se trata do anterior titular da patente ou, no caso do licenciario, de catro meses desde que recibisen a notificación da Oficina Española de Patentes e Marcas pola cal se lles comunica a inscrición do novo titular. A licenza debe ser concedida por un período adecuado e nunhas condicións razoables, que se fixarán, en caso necesario, polo procedemento establecido na presente lei para as licenzas obrigatorias.

3. Non é aplicable o disposto no punto anterior se o titular da patente ou da licenza actuou de mala fe no momento en que comezou a explotación ou os preparativos para esta.

Artigo 14. *Designación do inventor.*

O inventor ten, fronte ao titular da solicitude de patente ou da patente, o dereito a ser mencionado como tal inventor na patente.

TÍTULO IV

Invencións realizadas no marco dunha relación de emprego ou de servizos

Artigo 15. *Invencións pertencentes ao empresario.*

1. As invencións realizadas polo empregado ou prestador de servizos durante a vixencia do seu contrato ou relación de emprego ou de servizos co empresario que sexan froito dunha actividade de investigación explícita ou implicitamente constitutiva do obxecto do seu contrato pertencen ao empresario.

2. O autor da invención non terá dereito a unha remuneración suplementaria pola súa realización, excepto se a súa achega persoal á invención e a súa importancia para o empresario exceden, de maneira evidente, o contido explícito ou implícito do seu contrato ou relación de emprego.

Artigo 16. *Invencións pertencentes ao empregado ou prestador de servizos.*

As invencións en cuxa realización non concorran as circunstancias previstas no artigo 15.1 pertencen ao seu autor.

Artigo 17. *Invencións asumibles polo empresario.*

1. Non obstante o disposto no artigo 16, cando o empregado realízase unha invención relacionada coa súa actividade profesional na empresa e na súa obtención influísen predominantemente coñecementos adquiridos dentro da empresa ou a utilización de medios proporcionados por esta, o empresario terá dereito a asumir a titularidade da invención ou a reservar para si un dereito de utilización desta.

2. Cando o empresario asuma a titularidade dunha invención ou reserve para si un dereito de utilización desta, o empregado terá dereito a unha compensación económica xusta fixada en atención á importancia industrial e comercial do invento e tendo en conta o valor dos medios ou coñecementos facilitados pola empresa e as achegas propias do empregado. Esta compensación económica poderá consistir nunha participación nos beneficios que obteña a empresa da explotación ou da cesión dos seus dereitos sobre a dita invención.

Artigo 18. Deber de información e exercicio dos dereitos polo empresario e polo empregado.

1. O empregado que realice algunha das invencións a que se refiren os artigos 15 e 17 deberá informar diso o empresario mediante comunicación escrita, cos datos e informes necesarios para que este poida exercer os dereitos que lle correspondan. Esta comunicación deberá realizarse no prazo dun mes contado desde a data en que se concluíse a invención. O incumprimento desta obrigaación comportará a perda dos dereitos que se recoñecen ao empregado neste título.

2. Cando se trate unha invención asumible polo empresario de acordo co disposto no artigo 17, o empresario, no prazo de tres meses contados a partir do día seguinte ao da recepción da comunicación a que se refire o punto anterior, deberá avaliar a invención de que se trate e comunicar por escrito ao empregado a súa vontade de asumir a titularidade da invención ou de reservar para si un dereito de utilización sobre ela.

Se o empresario non comunica ao empregado a súa vontade de asumir a titularidade da invención nos prazos previstos, caducará o seu dereito e o empregado poderá presentar a solicitude de patente.

Se o empresario, tendo comunicado ao empregado a súa vontade de asumir a titularidade da invención, non presenta a solicitude de propiedade industrial dentro dun prazo adicional razoable fixado co empregado, poderá este presentar a solicitude de patente en nome e por conta do empresario.

3. As melloras técnicas non patentables obtidas polo empregado no desenvolvemento das actividades previstas nos artigos 15 e 17 que, mediante a súa explotación como segredo industrial, ofrezan ao empregador unha posición vantaxosa similar á obtida a partir dun dereito de propiedade industrial darán dereito a reclamar do empregador unha compensación razoable fixada de acordo cos criterios establecidos nos artigos citados tan pronto como este último explote a proposta.

4. Tanto o empresario como o empregado deberán prestar a súa colaboración na medida necesaria para a efectividade dos dereitos recoñecidos neste título e absterse de calquera actuación que poida redundar en detrimento de tales dereitos.

Artigo 19. Carga da proba e renuncia de dereitos.

1. Salvo proba en contrario, as invencións para as cales se presente unha solicitude de patente ou doutro título de protección exclusiva dentro do ano seguinte á extinción da relación de emprego ou de servizos presúmense realizadas durante a vixencia desta.

2. Será nula toda renuncia anticipada do empregado aos dereitos que a lei lle outorga neste título.

Artigo 20. Ámbito de aplicación.

As normas do presente título serán, así mesmo, aplicables aos funcionarios, empregados e traballadores do Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios e demais entes públicos, sen prexuízo do previsto no artigo seguinte.

Artigo 21. Invencións realizadas polo persoal investigador das universidades públicas e dos entes públicos de investigación.

1. As invencións realizadas polo persoal investigador dos centros e organismos públicos de investigación da Administración xeral do Estado, dos centros e organismos de investigación doutras administracións públicas, das universidades públicas, das fundacións do sector público estatal e das sociedades mercantís estatais pertencerán ás entidades cuxos investigadores as obtivesen no exercicio das funcións que lles son propias, calquera que sexa a natureza da relación xurídica pola cal estean vinculados a elas.

Para estes efectos, considérase en todo caso persoal investigador o definido como tal no artigo 13 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, o persoal técnico considerado na dita lei como persoal de investigación e o persoal técnico de apoio que, conforme a normativa interna das universidades e dos centros de investigación, tamén teña a consideración de persoal de investigación.

2. As invencións recollidas no punto 1 deberán ser comunicadas por escrito á entidade pública a cuxo servizo estea o investigador autor dela no prazo de tres meses desde a conclusión da invención. A falta de comunicación por parte do persoal investigador levará consigo a perda dos dereitos que se lle recoñecen nos puntos seguintes.

3. O organismo ou a entidade pública, no prazo de tres meses contados desde a recepción da notificación a que se refire o punto precedente, deberán comunicar por escrito ao autor ou autores da invención a súa vontade de manter os seus dereitos sobre a invención, solicitando a correspondente patente, ou de considerala como segredo industrial, reservando para si o dereito de utilización sobre ela en exclusiva. Non se poderá publicar o resultado dunha investigación susceptible de ser patentada antes de que transcorra o dito prazo ou até que a entidade ou o autor presentasen a solicitude de patente.

Se o organismo ou entidade pública non comunica no prazo indicado a súa vontade de manter os seus dereitos sobre a invención, o seu autor ou autores poderán presentar a solicitude de patente de acordo co previsto no artigo 18.2.

4. O investigador terá, en todo caso, dereito a participar nos beneficios que obteñan as entidades en que presta os seus servizos da explotación ou da cesión dos seus dereitos sobre as ditas invencións, cando a patente se solicite a nome da entidade ou se decida o segredo industrial. Estas entidades poderán tamén ceder a titularidade das ditas invencións ao seu autor, reservando para si unha licenza non exclusiva, intransferible e gratuíta de explotación ou unha participación dos beneficios que se obteñan da explotación desas invencións, determinada de conformidade co disposto nos puntos 6 e 7.

5. Nos contratos ou convenios que as entidades a que se refire o punto 1 celebren con entes públicos ou privados deberase estipular a quen corresponderá a titularidade das invencións que o persoal investigador poida realizar no marco dos ditos contratos ou convenios, así como todo o relativo aos dereitos de uso e explotación comercial e á repartición dos beneficios obtidos.

6. O Consello de Goberno da Universidade determinará as modalidades e a contía da participación do persoal investigador da universidade nos beneficios que se obteñan coa explotación das invencións recollidas neste artigo e, de ser o caso, da participación da universidade nos beneficios obtidos polo investigador coa súa explotación, sen prexuízo do establecido no artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e no artigo 64 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable.

7. As modalidades e a contía da participación do persoal investigador dos entes públicos de investigación nos beneficios que se obteñan da explotación ou cesión das invencións recollidas neste artigo estableceráas o Goberno atendendo ás características concretas de cada ente público de investigación. Esta participación non terá, en ningún caso, natureza retributiva ou salarial. As comunidades autónomas poderán desenvolver por vía regulamentaria réximes específicos de participación en beneficios para o persoal investigador de entes públicos de investigación da súa competencia.

TÍTULO V

Solicitud e procedemento de concesión

CAPÍTULO I

Presentación e requisitos da solicitude de patente*Artigo 22. Presentación da solicitude.*

1. A solicitude de patente presentarase na Oficina Española de Patentes e Marcas ou no órgano competente de calquera comunidade autónoma.

2. A solicitude de patente tamén poderá presentarse nos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, dirixida a calquera dos órganos que, de conformidade co punto precedente, son competentes para recibir a solicitude.

3. Á presentación electrónica de solicitudes será de aplicación a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Artigo 23. Requisitos da solicitude.

1. A solicitude de patente deberá conter:

a) Unha instancia de solicitude, segundo o modelo oficial, dirixida ao director da Oficina Española de Patentes e Marcas.

b) Unha descrición da invención para a cal se solicita a patente.

c) Unha ou varias reivindicacións.

d) Os debuxos a que se refiran a descrición ou as reivindicacións e, de ser o caso, as secuencias biolóxicas presentadas no formato que se estableza regulamentariamente.

e) Un resumo da invención.

2. Cando a invención se refira a materia biolóxica de orixe vexetal ou animal, a solicitude deberá incluír a mención da súa orixe xeográfica ou da fonte de procedencia da dita materia se estes datos son coñecidos. Esta información non prexulgará a validez da patente.

Nos supostos previstos no Regulamento (UE) n.º 511/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, relativo ás medidas de cumprimento dos usuarios do Protocolo de Nagoia sobre o acceso aos recursos xenéticos e participación xusta e equitativa nos beneficios que deriven da súa utilización na Unión, a solicitude de patente deberá, así mesmo, conter, na medida en que regulamentariamente se determine, a información que os usuarios de tales recursos están obrigados a conservar consonte o previsto na norma citada. A referida información tampouco prexulgará a validez da patente.

3. Tanto a solicitude como os demais documentos que se deban presentar na Oficina Española de Patentes e Marcas deberán estar redactados en castelán e cumprir os requisitos que se establezan regulamentariamente. Sen prexuízo do disposto no artigo 24.1.c), nas comunidades autónomas onde exista outra lingua oficial, tales documentos poderán redactarse na dita lingua e deberán xuntar a correspondente tradución para o castelán, que se considerará auténtica en caso de dúbida entre ambas.

4. A presentación da solicitude dará lugar ao pagamento da taxa correspondente, así como da taxa por realización do informe sobre o estado da técnica.

Artigo 24. Data de presentación.

1. A data de presentación da solicitude será a do momento en que o solicitante entregue ás oficinas autorizadas para a recepción de solicitudes de patente a documentación que conteña, ao menos, os seguintes elementos:

a) A indicación de que se solicita unha patente.

b) As informacións que permitan identificar o solicitante e contactar con el.

c) Unha descrición da invención para a cal se solicita a patente, aínda que non cumpra cos requisitos formais establecidos na lei, ou a remisión a unha solicitude presentada con anterioridade.

Para os efectos de obtención dunha data de presentación, a descrición poderá redactarse en calquera idioma e deberá presentarse a correspondente tradución para o castelán no prazo regulamentariamente establecido.

2. A remisión a unha solicitude anterior debe indicar o número desta, a súa data de presentación e a oficina en que fose presentada. Na referencia deberase facer constar que esta substitúe a descrición e, de ser o caso, os debuxos.

3. Se a solicitude se remite a unha anterior segundo o previsto no punto precedente, deberase presentar unha copia certificada da solicitude anterior xunto, de ser o caso, coa correspondente tradución para o castelán, no prazo fixado no regulamento de execución.

4. A data de presentación das solicitudes depositadas nunha oficina de Correos será a do momento en que a dita oficina reciba a documentación que conteña os elementos mencionados nos puntos anteriores, sempre que sexan presentados por correo certificado na forma prevista polo artigo 31 do Regulamento polo que se regula a prestación dos servizos postais, aprobado polo Real decreto 1829/1999, do 3 de decembro. En todo caso, a documentación deberá estar dirixida ao órgano competente para recibir a solicitude.

Artigo 25. *Designación do inventor.*

A solicitude deberá designar o inventor. No caso de que o solicitante non sexa o inventor ou non sexa o único inventor, a designación deberá ir acompañada dunha declaración en que se exprese como adquiriu o solicitante o dereito á patente.

Artigo 26. *Unidade de invención.*

1. A solicitude de patente non poderá comprender máis que unha soa invención ou un grupo de invencións relacionadas entre si de tal maneira que integren un único concepto inventivo xeral.

2. As solicitudes que non cumpran o disposto no punto anterior deberán ser divididas de acordo co que se dispoña regulamentariamente.

3. As solicitudes divisionais terán a mesma data de presentación que a solicitude inicial de que procedan, na medida en que o seu obxecto estea xa contido naquela solicitude.

Artigo 27. *Descrición da invención.*

1. A invención debe ser descrita na solicitude de patente de maneira suficientemente clara e completa para que un experto sobre a materia poida executala.

2. Cando a invención se refira a unha materia biolóxica non accesible ao público, ou á súa utilización, e cando a materia biolóxica non poida ser descrita na solicitude de patente de maneira tal que un experto poida reproducir a invención, só se considerará que a descrición cumpre co disposto no punto anterior se concorren os seguintes requisitos, tal como foron desenvolvidos regulamentariamente:

a) Que a materia biolóxica fose depositada non máis tarde da data de presentación da solicitude de patente nunha institución recoñecida legalmente para iso, en condicións iguais ás establecidas polo Tratado de Budapest, sobre o recoñecemento internacional do depósito de microorganismos para os fins do procedemento en materia de patentes, feito en Budapest o 28 de abril de 1977 (no sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, consideraranse recoñecidas as autoridades internacionais de depósito que adquirisen o dito rango de conformidade co artigo 7 do dito Tratado.

b) Que a solicitude, tal como foi presentada, conteña a información relevante de que dispoña o solicitante sobre as características da materia biolóxica depositada.

c) Que, de conformidade co previsto no regulamento, se indique o nome da institución de depósito e o seu número.

3. Se a materia biolóxica depositada de acordo co previsto no punto anterior deixa de estar dispoñible na institución de depósito recoñecida, autorizarase un novo depósito desa materia, en condicións análogas ás previstas no Tratado de Budapest.

4. Todo novo depósito deberá ir acompañado dunha declaración asinada polo depositante que certifique que a materia biolóxica obxecto do novo depósito é a mesma que se depositou inicialmente.

Artigo 28. *Reivindicacións.*

As reivindicacións definen o obxecto para o cal se solicita a protección. Deben ser claras e concisas e fundarse na descrición.

Artigo 29. *Resumo.*

O resumo da invención servirá exclusivamente para unha finalidade de información técnica. Non poderá ser tomado en consideración para ningún outro fin e, en particular, non poderá ser utilizado nin para a determinación do ámbito da protección solicitada nin para delimitar o estado da técnica para os efectos do disposto no artigo 6.3.

Artigo 30. *Prioridade.*

1. Quen presentase regularmente unha primeira solicitude de patente de invención, de modelo de utilidade ou de certificado de utilidade en ou para algún dos Estados parte no Convenio de París para a protección da propiedade industrial, feito en París o 20 de marzo de 1883, ou do Acordo polo que se establece a Organización Mundial do Comercio, ou os seus habentes causa, gozará, para a presentación dunha solicitude de patente en España sobre a mesma invención, dun dereito de prioridade de doce meses a partir da data de presentación da dita primeira solicitude, nacional ou estranxeira, nas condicións establecidas no artigo 4 do Convenio de París.

2. Terán o mesmo dereito de prioridade mencionado no punto anterior aqueles que presentasen unha primeira solicitude de protección en ou para un Estado non mencionado no punto 1 que lles recoñeza ás solicitudes presentadas en España un dereito de prioridade en condicións e con efectos equivalentes aos previstos no Convenio de París.

3. En virtude do exercicio do dereito de prioridade, considerarase como data de presentación da solicitude, para efectos do disposto nos artigos 6, 10.3 e 139, a data de presentación da solicitude anterior cuxa prioridade fose validamente reivindicada.

Artigo 31. *Reivindicación da prioridade.*

1. O solicitante que desexe reivindicar a prioridade dunha solicitude anterior deberá presentar, na forma e prazos que regulamentariamente se establezan, unha declaración de prioridade e unha copia certificada pola oficina de orixe da solicitude anterior xunto coa súa tradución para o español cando estea redactada noutro idioma.

2. Non será, no entanto, necesaria a presentación da copia da solicitude anterior nin da tradución cando a reivindicación de prioridade non se considere relevante para determinar a patentabilidade da invención, ou a solicitude anterior ou a súa tradución consten xa en poder da Oficina Española de Patentes e Marcas ou estean dispoñibles nunha biblioteca dixital.

3. Para unha mesma solicitude e, de ser o caso, para unha mesma reivindicación poderanse reivindicar prioridades múltiples, aínda que teñan a súa orixe en Estados diferentes. Se se reivindicán prioridades múltiples, os prazos que se deban computar a partir da data de prioridade contarán desde a data de prioridade máis antiga.

4. Cando se reivindiquen unha ou varias prioridades, o dereito de prioridade só amparará os elementos da solicitude que estean contidos na solicitude ou solicitudes cuxa prioridade fose reivindicada.

5. Mesmo cando determinados elementos da invención para os cales se reivindique a prioridade non figuren entre as reivindicacións formuladas na solicitude anterior, poderase outorgar a prioridade para eles se o conxunto dos documentos daquela solicitude anterior revela, de maneira suficientemente clara e precisa, tales elementos.

6. A reivindicación de prioridade implicará o pagamento da taxa correspondente.

CAPÍTULO II

Procedemento de concesión

Artigo 32. *Recepción da solicitude e remisión á OEPM.*

1. O órgano competente, de acordo co previsto no artigo 22, fará constar no momento de recibir a solicitude o seu número de rexistro, o día, a hora e o minuto da súa presentación, e expedirá un recibo acreditativo ou copia selada da documentación presentada na forma que regulamentariamente se determine. Se non se fixese constar a hora, asignaráselle a última do día. Se non se fixese constar o minuto, asignaráselle o último da hora.

2. Cando o órgano competente para recibir a solicitude o sexa dunha comunidade autónoma, remitirá á Oficina Española de Patentes e Marcas a documentación presentada dentro dos tres días seguintes ao da súa recepción. O incumprimento deste prazo en ningún caso prexudicará o solicitante.

Artigo 33. *Establecemento de data de presentación e admisión a trámite.*

1. Dentro dos 10 días seguintes á súa recepción, a Oficina Española de Patentes e Marcas comprobará se a solicitude de patente cumpre os requisitos para que se lle outorgue unha data de presentación e, se é así, admitirá a trámite e procederá de acordo co previsto no artigo 34.

2. Se lle falta algún dos requisitos necesarios para obter data de presentación, notificaráselle os defectos ao interesado para que os emende no prazo establecido. A data de presentación será, nese caso, a do momento en que a Oficina Española de Patentes e Marcas reciba a documentación cos defectos debidamente corrixidos. Se os defectos non se emendan en prazo, a solicitude non será admitida a trámite e así se lle comunicará, con indicación dos motivos, ao solicitante.

3. Se as taxas de solicitude e a taxa por realización do informe sobre o estado da técnica non foron aboadas coa solicitude, ou non o foron na súa totalidade, notificaráselle esta circunstancia ao solicitante para que realice ou complete o pagamento no prazo establecido. Transcorrido o prazo sen efectuar ou completar o pagamento, considerarase que desiste da solicitude.

4. Os prazos mencionados nos puntos anteriores son os fixados no regulamento de execución da presente lei.

Artigo 34. *Patentes de interese para a defensa nacional.*

A Oficina Española de Patentes e Marcas porá á disposición do Ministerio de Defensa, para os efectos previstos no título XI desta lei, todas as solicitudes de patentes que poidan ser de interese para a defensa nacional, e establecerá para iso a necesaria coordinación co dito ministerio.

Artigo 35. Exame de oficio.

1. Admitida a trámite a solicitude, a Oficina Española de Patentes e Marcas verificará:
 - a) Se o seu obxecto non está manifestamente e na súa totalidade excluído da patentabilidade por aplicación dos artigos 4.4 e 5 desta lei.
 - b) Se se cumpren os requisitos relativos á representación e á reivindicación de prioridade, de ser o caso, así como calquera outro referido á regularidade formal da solicitude cuxa comprobación se teña que realizar, de acordo co establecido no regulamento, antes da publicación da solicitude.
2. A presenza de defectos formais na documentación non suspenderá a realización do informe sobre o estado da técnica a que se refire o artigo seguinte, sempre que aqueles non sexan de tal natureza que impidan a súa realización.
3. Se da comprobación resulta que o obxecto da solicitude está excluído de patentabilidade conforme o punto 1.a), ou non se cumpren os requisitos mencionados no punto 1 b), comunicaráselle estas circunstancias ao interesado para que formule as súas alegacións ou corrixa os defectos no prazo establecido. Se os obstáculos persisten ou os defectos non se corrixen en prazo, denegarase a solicitude mediante resolución motivada. Cando os defectos se refiran ao dereito de prioridade, o solicitante perderá este dereito.

Artigo 36. Emisión do informe sobre o estado da técnica e da opinión escrita.

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas emitirá, tal como se estableza regulamentariamente, un informe sobre o estado da técnica e unha opinión escrita, preliminar e non vinculante, relativos á solicitude de patente, realizados sobre a base das reivindicacións, tendo debidamente en conta a descrición e, de ser o caso, os debuxos ou secuencias biolóxicas. Tanto do informe sobre o estado da técnica como da opinión escrita darase traslado ao solicitante.
2. O informe sobre o estado da técnica fundarase nunha busca que, de acordo co previsto no artigo 6.2 da presente lei, se estenderá a todo o que se fixese accesible ao público en España ou no estranxeiro por unha descrición escrita ou oral, por unha utilización ou por calquera outro medio.
3. Cando a falta de claridade ou coherencia da descrición ou das reivindicacións impida proceder, en todo ou en parte, á elaboración do informe, a Oficina Española de Patentes e Marcas efectuará a oportuna notificación ao solicitante para que formule as súas alegacións ou corrixa os defectos no prazo regulamentariamente establecido. Para corrixir os defectos o solicitante poderá modificar as reivindicacións. Se o solicitante non responde no prazo establecido, ou non precisa o obxecto da busca na medida suficiente para corrixir os defectos sinalados, a Oficina realizará un informe sobre o estado da técnica baseado nunha busca parcial. Se isto non for posible, denegarase a solicitude mediante resolución motivada, e así se lle notificará.
4. Se falta unidade de invención e o solicitante, por requirimento da Oficina Española de Patentes e Marcas, non divide a súa solicitude ou non paga taxas adicionais, o procedemento continuará para a invención ou grupo de invencións reivindicadas en primeiro lugar que cumpran as condicións do artigo 26, e considerárase que desiste respecto das restantes.
5. Non serán obxecto do informe sobre o estado da técnica nin da opinión escrita as solicitudes cuxo informe de busca internacional fose realizado pola Oficina Española de Patentes e Marcas na súa calidade de Administración encargada da busca internacional.

Artigo 37. Publicación da solicitude e do informe.

1. Transcorridos dezaioito meses desde a data de presentación da solicitude ou desde a data de prioridade que se reivindicase e superado o exame de oficio, a Oficina Española de Patentes e Marcas publicará o antes posible a solicitude de patente, facendo o correspondente anuncio no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e porá á

disposición do público os documentos existentes no expediente da solicitude de patente publicada. Así mesmo, editarase un folleto que conterá o texto da descrición coas reivindicacións e, de ser o caso, os debuxos ou as secuencias biolóxicas, na forma e cos elementos que se establezan no regulamento de execución.

2. Por petición do solicitante poderá publicarse a solicitude de patente, mesmo cando non transcorrese o prazo mencionado no punto 1.

3. Non terá lugar a publicación cando a solicitude fose denegada, ou se considere retirada ou desistida, ou fose retirada polo solicitante antes de que conclúan os preparativos técnicos para a súa publicación.

4. O informe sobre o estado da técnica publicarase facendo o correspondente anuncio no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e emitirase un folleto co dito informe xunto coa solicitude de patente ou posteriormente, se esta foi xa publicada.

Artigo 38. *Observacións de terceiros.*

Unha vez publicada a solicitude, calquera persoa poderá formular observacións debidamente razoadas e documentadas sobre a patentabilidade da invención obxecto desta na forma e no prazo que regulamentariamente se establezan, sen que se interrompa a tramitación. Estes terceiros non se considerarán parte no procedemento.

Artigo 39. *Exame substantivo.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas examinará, logo de petición do solicitante e de acordo co establecido no regulamento, se a solicitude de patente e a invención que constitúe o seu obxecto cumpren os requisitos formais, técnicos e de patentabilidade establecidos na lei.

2. A petición, que poderá formular o solicitante desde o momento do depósito da solicitude, deberase presentar, en todo caso, antes de que transcorra o prazo de tres meses contados desde a publicación do informe sobre o estado da técnica, e non se considerará realizada até que se efectuase o pagamento da taxa de exame. A revogación da petición de exame equivalerá á retirada da solicitude de patente.

3. Xunto coa petición de exame substantivo, o solicitante poderá presentar observacións ao informe sobre o estado da técnica, á opinión escrita e ás observacións de terceiros, e modificar, se o coida oportuno, as reivindicacións e os restantes documentos da solicitude con suxeición ao disposto no artigo 48.

4. Transcorrido o prazo mencionado no punto 2 sen que o solicitante presentase a súa petición de exame, entenderase que a súa solicitude foi retirada.

Artigo 40. *Tramitación e resolución.*

1. Cando o exame non revele a falta de ningún requisito que o impida, a Oficina Española de Patentes e Marcas concederá a patente solicitada.

2. Se, como resultado do exame, se aprecian motivos que impiden en todo ou en parte a concesión da patente, comunicaráselle ao solicitante para que no prazo regulamentariamente establecido conteste as obxeccións sinaladas pola Oficina Española de Patentes e Marcas ou modifique, se o considera oportuno, as reivindicacións.

3. En caso de que o solicitante non realice ningún acto para obviar as obxeccións formuladas pola Oficina Española de Patentes e Marcas, a patente deberá ser denegada. Nos demais casos, a Oficina Española de Patentes e Marcas resolverá unha vez recibida a contestación do solicitante.

4. Se unha vez recibida a contestación do solicitante e malia as alegacións ou modificacións presentadas, a Oficina Española de Patentes e Marcas considera que persisten motivos que impiden, en todo ou en parte, a concesión da patente, comunicaráselle estes ao solicitante e daráselle novas oportunidades de corrixir a súa solicitude ou formular alegacións, nas condicións e prazos establecidos no regulamento, antes de resolver definitivamente sobre a concesión ou denegación da patente.

Artigo 41. *Anuncio da concesión e publicación da patente.*

A concesión da patente anunciarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e poranse á disposición do público os documentos existentes no expediente da patente concedida.

Artigo 42. *Edición do folleto da patente.*

Para cada patente concedida editarase un folleto que conterá o texto da descrición, coas reivindicacións e os debuxos e, de ser o caso, as secuencias biolóxicas, tal como se concederon finalmente. O folleto, cuxo contido se establecerá regulamentariamente, mencionará tamén o «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» en que se anunciou a concesión.

No folleto farase constar que a patente se concede sen prexuízo de terceiro e sen garantía do Estado en canto á súa validez e á utilidade do obxecto sobre o cal recae.

CAPÍTULO III

Oposicións e recursos

Artigo 43. *Oposicións.*

1. Dentro dos seis meses seguintes á publicación da concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial», calquera persoa poderá oporse á concesión por algún dos seguintes motivos:

- a) A invención reivindicada non reúne algún dos requisitos de patentabilidade establecidos no título II desta lei.
- b) A súa descrición non é o suficientemente clara e completa para que un experto na materia poida executala.
- c) O obxecto da patente concedida excede o contido da solicitude tal como foi presentada.

2. A oposición deberá dirixirse á Oficina Española de Patentes e Marcas en escrito motivado, xunto cos correspondentes documentos probatorios e logo de pagamento da taxa correspondente.

3. Unha vez admitido a trámite o escrito de oposición, comunicáraselle ao titular da patente rexistrada para que este presente as súas alegacións e modifique, se o considera oportuno, as reivindicacións. A Oficina Española de Patentes e Marcas dará traslado a cada unha das partes das alegacións e propostas de modificación presentadas pola outra e concederelles un trámite de réplica en cada caso, todo iso nos prazos e condicións establecidos no regulamento.

4. Transcorridos os prazos mencionados no punto precedente, a Oficina Española de Patentes e Marcas resolverá estimando en todo ou en parte as oposicións presentadas, cando concorra algún dos motivos de oposición sinalados no punto 1, ou desestimándoas en caso contrario. Non obstante, cando malia as modificacións ou alegacións presentadas persistan motivos que impidan, en todo ou en parte, o mantemento da patente, outorgaráselle ao titular ao menos unha oportunidade de emendar o defecto, ou de presentar novas alegacións, antes de resolver con carácter definitivo sobre a oposición presentada.

5. A resolución da Oficina Española de Patentes e Marcas publicarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e recollerá, de ser o caso, as modificacións que se introducisen na patente. A protección conferida por esta lei estenderase retroactivamente á patente así modificada.

6. Ao efecto retroactivo da revogación aplicaráselle, de ser o caso, o previsto no artigo 104 respecto da nulidade.

Artigo 44. *Recursos.*

1. O recurso administrativo contra a concesión dunha patente só o poderán interpor aqueles que foron parte nun procedemento de oposición e dirixírase contra o acto resolutorio da oposición presentada. Para estes efectos, poderá entenderse desestimada a oposición se, transcorrido o prazo para resolvela e notificala, non se ditou resolución expresa.

2. O solicitante dunha patente poderá presentar recurso administrativo contra a resolución denegatoria da solicitude de patente por parte da Oficina Española de Patentes e Marcas.

3. No procedemento de recurso o titular da patente poderá modificar a solicitude con suxeición ao disposto no artigo 48.

CAPÍTULO IV

Certificados complementarios de protección de medicamentos e produtos fitosanitarios

Artigo 45. *Solicitudes.*

1. As solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, as de prórroga destes e as de certificados complementarios de protección de produtos fitosanitarios dirixíranse á Oficina Española de Patentes e Marcas no modelo normalizado posto á disposición dos usuarios pola Oficina, en que se farán constar as declaracións e datos previstos na normativa comunitaria tal como foron desenvolvidos regulamentariamente.

2. As solicitudes de certificados complementarios de protección e da súa prórroga estarán suxeitas ao pagamento da taxa correspondente.

Artigo 46. *Tramitación.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas comprobará se a solicitude de certificado e o produto a que se refire, ou a de prórroga, de ser o caso, cumpren os requisitos establecidos na normativa comunitaria. A Oficina non investigará de oficio se a autorización de comercialización é a primeira como medicamento ou produto fitosanitario na Unión Europea.

2. Se a solicitude e o produto obxecto do certificado ou a da súa prórroga cumpren as condicións establecidas na normativa comunitaria, a Oficina concederaos. En caso contrario, comunicaráselle os defectos ao solicitante para que os corrixa ou formule as súas alegacións no prazo que regulamentariamente se estableza. Cando os defectos non se corrixan en prazo e a Oficina considere que persisten as obxeccións sinaladas na notificación, denegarase a solicitude.

Tanto a solicitude como a resolución final publicaranse no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial», de acordo co que se dispoña regulamentariamente. Contra as resolucións da Oficina poderase interpor recurso de alzada de acordo co previsto no réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e coa disposición adicional primeira desta lei.

Artigo 47. *Mantemento.*

A taxa de mantemento do certificado complementario de protección pagarase nun só pagamento, cuxa contía se fixará en función da duración do certificado.

CAPÍTULO V

Disposicións comúns a todos os procedementos e á información dos terceiros

Artigo 48. *Modificacións.*

1. Salvo nos casos en que se trate de corrixir erros manifestos, o interesado só poderá modificar as reivindicacións naqueles trámites do procedemento de concesión en que así o permita a presente lei e con suxeición ao que se estableza regulamentariamente. A posibilidade de modificar as reivindicacións inclúe a de modificar a descrición e, de ser o caso, os debuxos ou as secuencias biolóxicas.

2. O solicitante poderá modificar as reivindicacións, conforme o disposto no punto anterior, sen necesidade de contar co consentimento daqueles que teñan dereitos inscritos sobre a súa solicitude no Rexistro de Patentes.

3. Toda modificación deberá ir acompañada dun escrito en que o solicitante especifique as diferenzas entre o texto novo e o texto substituído e indique a razón das modificacións e o seu alcance.

4. Cando a patente fose modificada como consecuencia dun procedemento de oposición, de limitación ou de recurso ou dunha resolución xudicial, editarase un novo folleto, que conterá o texto íntegro do documento de patente tal como quedase modificado, e será de aplicación o previsto no artigo 43.5.

Na falta de pagamento da taxa, a patente non producirá efectos. Se o procedemento é de limitación, esta terase por non realizada.

5. A solicitude da patente ou a patente non se poderán modificar de maneira que o seu obxecto exceda o contido da solicitude tal como se presentou inicialmente.

6. No procedemento de oposición, ou, de ser o caso, no de limitación, a patente non poderá modificarse de modo que se amplíe a protección que confire.

Artigo 49. *Rectificación de erros.*

Por instancia do solicitante admitiranse as modificacións dos defectos de expresión ou transcripción ou dos erros contidos en calquera documento da solicitude con suxeición ás limitacións establecidas regulamentariamente. Non obstante, se a petición de rectificación afecta a descrición, as reivindicacións, os debuxos ou as secuencias biolóxicas, a rectificación deberá resultar evidente no sentido de que se deduza inmediatamente que ningún outro texto, debuxo ou secuencia que o que resulte da modificación pode ter sido proposto polo solicitante.

Artigo 50. *Suspensión dos procedementos.*

A presenza de defectos na documentación interromperá o procedemento desde que se notifique ao solicitante a súa existencia, mediante o correspondente suspenso na tramitación, até que os ditos defectos se corrixan ou finalice o prazo para iso.

Artigo 51. *Cambio de modalidade.*

1. En calquera momento anterior á finalización do exame substantivo previsto no artigo 39, o interesado poderá pedir a transformación da súa solicitude de modo que o seu obxecto quede protexido baixo un título distinto de propiedade industrial.

2. A Oficina Española de Patentes e Marcas, como consecuencia do exame que debe realizar en virtude do disposto nos artigos 35 e 40, poderá propor ao interesado o cambio de modalidade da solicitude. O solicitante poderá aceptar ou rexeitar a proposta, entendéndose que a rexeita se no prazo previsto no regulamento non pide expresamente o cambio de modalidade.

Se a proposta é rexeitada, continuará a tramitación do expediente na modalidade solicitada.

3. No caso de que o solicitante pida o cambio de modalidade, acordarase o cambio e notificaránselle os documentos que teña que presentar dentro do prazo regulamentariamente establecido para a nova tramitación a que se deba someter a solicitude. Na falta de presentación oportuna da nova documentación, considerarase que desiste e así se lle comunicará.

4. Cando a resolución en que se acorde o cambio de modalidade se produza despois da publicación da solicitude da patente, deberase publicar no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial».

Artigo 52. *Retirada da solicitude.*

1. A solicitude de patente poderá ser retirada polo solicitante en calquera momento antes de que a patente sexa concedida.

2. Cando figuren inscritos no Rexistro de Patentes dereitos de terceiros sobre a solicitude, esta só poderá ser retirada co consentimento dos titulares de tales dereitos.

Artigo 53. *Restablecemento de dereitos.*

1. O solicitante ou o titular dunha patente ou calquera outra parte nun procedemento que, mesmo tendo demostrado toda a dilixencia requirida polas circunstancias, non puidese cumprir un prazo nalgún dos procedementos previstos nesta lei será, logo de petición, restablecido nos seus dereitos se a omisión tivese como consecuencia directa, en virtude das disposicións desta lei ou do seu regulamento, a perda dun dereito. No caso de que o prazo corresponda á interposición dun recurso, terá como consecuencia a súa admisión a trámite, salvo o previsto no punto 5.

2. A petición deberá presentarse por escrito no prazo que primeiro finalice dos seguintes:

- i) dous meses contados a partir do cesamento do impedimento;
- ii) doce meses contados a partir da data de finalización do trámite omitido ou, cando unha petición garde relación coa falta de pagamento dunha taxa de mantemento, doce meses contados a partir da data de finalización do período de seis meses de pagamento con recargas a que se refire o artigo 185.

O trámite incumprido deberase realizar dentro dese prazo. Non obstante, no caso de que o restablecemento de dereitos se solicite para o prazo previsto no artigo 30, a petición deberá presentarse dentro dos dous meses seguintes á súa finalización ou antes de que conclúan os preparativos técnicos da publicación da solicitude posterior, aplicándose o prazo que finalice antes.

3. A petición deberá motivarse, indicándose os feitos e as xustificacións que se aleguen no seu apoio. Só se terá por presentada cando se pague a taxa de restablecemento de dereitos.

4. Será competente para resolver a petición o órgano que o sexa para pronunciarse sobre o acto que non se cumprise.

5. As disposicións do presente artigo non serán aplicables aos prazos mencionados no punto 2 deste artigo e nos artigos 43.1 e 144. Tampouco serán de aplicación ao prazo de interposición do recurso administrativo contra un acto declarativo de dereitos.

6. O titular da solicitude ou do rexistro restablecido nos seus dereitos non poderá invocar estes fronte a un terceiro que, de boa fe, no período comprendido entre a perda do dereito e a publicación da mención de restablecemento dese dereito, comezase a explotar a invención obxecto da solicitude ou da patente, ou fíxese preparativos serios e efectivos con esa finalidade, sempre que o terceiro se limite a iniciar ou continuar esa explotación na súa empresa ou para as necesidades da súa empresa.

7. Contra a resolución que restableza o solicitante nos seus dereitos poderán interpor recurso de alzada, tanto o terceiro que se poida beneficiar do dereito a continuar ou a iniciar a explotación da invención prevista no punto 6 como o terceiro fronte a quen poidan invocarse os dereitos anteriores derivados da solicitude obxecto do restablecemento de dereitos.

8. A resolución de restablecemento de dereitos inscribírase no Rexistro de Patentes e publicarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial».

Artigo 54. *Revisión dos actos en vía administrativa e contencioso-administrativa.*

1. Os actos e resolucións ditados polos órganos da Oficina Española de Patentes e Marcas serán impugnables, de conformidade co disposto nesta lei e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. As resolucións dos recursos administrativos ditados polos órganos competentes da Oficina Española de Patentes e Marcas que poñan fin á vía administrativa serán impugnables ante a xurisdición contencioso-administrativa.

3. Fronte á resolución de concesión dunha patente, a Oficina Española de Patentes e Marcas non poderá exercer, de oficio ou por instancia de parte, a potestade revisora prevista no artigo 102 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se a nulidade da patente se funda nalgunha das causas previstas no artigo 102 da presente lei. Estas causas de nulidade só se poderán facer valer ante os tribunais.

Artigo 55. *Consulta de expedientes.*

1. Os expedientes relativos a solicitudes de patente, modelos de utilidade ou de certificados complementarios de protección aínda non publicados só poderán ser consultados co consentimento do solicitante. Despois da súa publicación poderán ser consultados con suxeición ás condicións que se establezan regulamentariamente.

2. Calquera que probe que o solicitante dunha patente, dun modelo de utilidade ou dun certificado complementario de protección pretendeu facer valer fronte a el os dereitos derivados da súa solicitude, poderá consultar o expediente antes da súa publicación sen o consentimento do solicitante.

3. Cando se publique unha solicitude divisional, unha nova solicitude de patente presentada en virtude do disposto no artigo 11.1 ou a solicitude derivada dun cambio de modalidade da protección segundo o establecido no artigo 51, calquera persoa poderá consultar o expediente da solicitude inicial antes da súa publicación e sen o consentimento do solicitante.

4. Os expedientes correspondentes a solicitudes que fosen denegadas, retiradas ou que se consideren desistidas antes da súa publicación non serán accesibles ao público.

5. No caso de que se volva presentar unha das solicitudes mencionadas no punto anterior, considerarase como unha solicitude nova sen prexuízo do posible dereito de prioridade que poida derivar da solicitude anterior.

Artigo 56. *Accesibilidade da materia biolóxica.*

1. A materia biolóxica depositada a que se refire o artigo 27 será accesible:

a) Antes da primeira publicación da solicitude de patente, só a quen teña dereito a consultar o expediente de acordo co establecido no artigo anterior.

b) Entre a primeira publicación da solicitude e a concesión da patente, a toda persoa que o solicite ou unicamente a un experto independente se así o pide o solicitante da patente.

c) Tras a concesión da patente, e aínda que a patente caduque ou se anule, a toda persoa que o solicite.

2. O acceso realizarase mediante a entrega dunha mostra da materia biolóxica depositada, sempre e cando a persoa que o solicite se comprometa mentres duren os efectos da patente:

- a) A non subministrar a terceiros ningunha mostra da materia biolóxica depositada ou dunha materia derivada dela, e
- b) A non utilizar ningunha mostra da materia biolóxica depositada, ou derivada dela, excepto con fins experimentais, salvo renuncia expresa do solicitante ou do titular da patente ao dito compromiso.

3. En caso de denegación ou de retirada da solicitude, o acceso á materia depositada quedará limitado, por petición do solicitante e durante vinte anos contados a partir da data de presentación da solicitude da patente, a un experto independente. Neste caso será de aplicación o disposto no punto 2.

4. As peticións do solicitante a que se refiren a letra b) do punto 1 e o punto 3 só poderán presentarse até a data en que se consideren concluídos os preparativos técnicos para a publicación da solicitude de patente.

Artigo 57. Obrigación de facilitar información a terceiros.

1. Calquera que pretenda facer valer fronte a un terceiro dereitos derivados dunha solicitude de patente ou dunha patente xa concedida, deberá darlle a coñecer o seu número.

2. Quen inclúa nun produto, nas súas etiquetas ou embalaxes, ou en calquera clase de anuncio ou impreso calquera mención tendente a producir a impresión de que existe a protección dunha solicitude de patente ou dunha patente xa concedida deberá facer constar o seu número.

TÍTULO VI

Efectos da patente e da solicitude da patente

Artigo 58. Duración e cómputo dos efectos.

A patente ten unha duración de vinte anos improrrogables, contados a partir da data de presentación da solicitude, e produce os seus efectos desde o día en que se publica a mención de que foi concedida.

Artigo 59. Prohibición de explotación directa da invención.

1. A patente confire ao seu titular o dereito a impedir a calquera terceiro que non conte co seu consentimento:

- a) A fabricación, o ofrecemento para a venda, a introdución no comercio ou a utilización dun produto obxecto da patente ou a importación ou posesión deste para algún dos fins mencionados.
- b) A utilización dun procedemento obxecto da patente ou o ofrecemento da dita utilización, cando o terceiro sabe, ou as circunstancias fan evidente que a utilización do procedemento está prohibida sen o consentimento do titular da patente.
- c) O ofrecemento para a venda, a introdución no comercio ou a utilización do produto directamente obtido polo procedemento obxecto da patente ou a importación ou posesión do dito produto para algún dos fins mencionados.

2. Cando a patente teña por obxecto unha materia biolóxica que, polo feito da invención, posúa propiedades determinadas, os dereitos conferidos pola patente estenderanse a calquera materia biolóxica obtida a partir da materia biolóxica patentada por reprodución ou multiplicación, en forma idéntica ou diferenciada e que posúa esas mesmas propiedades.

3. Cando a patente teña por obxecto un procedemento que permita producir unha materia biolóxica que, polo feito da invención, posúa propiedades determinadas, os dereitos conferidos pola patente estenderanse á materia biolóxica directamente obtida polo procedemento patentado e a calquera outra materia biolóxica obtida a partir dela por reprodución ou multiplicación, en forma idéntica ou diferenciada, e que posúa esas mesmas propiedades.

4. Cando a patente teña por obxecto un produto que conteña información xenética ou que consista en información xenética, os dereitos conferidos pola patente estenderanse, sen prexuízo do disposto no punto 4 do artigo 5, a toda materia á cal se incorpore o produto e na cal se conteña e exerza a súa función a información xenética.

Artigo 60. *Prohibición de explotación indirecta da invención.*

1. A patente confire igualmente ao seu titular o dereito a impedir que, sen o seu consentimento, calquera terceiro entregue ou ofrezca entregar medios para a posta en práctica da invención patentada, relativos a un elemento esencial dela, a persoas non habilitadas para explotala, cando o terceiro sabe ou as circunstancias fan evidente que tales medios son aptos para a posta en práctica da invención e están destinados a ela.

2. O disposto no punto anterior non é aplicable cando os medios a que este se refire sexan produtos que se encontren correntemente no comercio, a non ser que o terceiro incite a persoa a que realiza a entrega a cometer actos prohibidos no artigo anterior.

3. Non ten a consideración de persoa habilitada para explotar a invención patentada, no sentido do punto 1, quen realice os actos previstos nas letras a) a d) do artigo seguinte.

Artigo 61. *Límites xerais e esgotamento do dereito de patente.*

1. Os dereitos conferidos pola patente non se estenden:

a) Aos actos realizados nun ámbito privado e con fins non comerciais.
b) Aos actos realizados con fins experimentais que se refiran ao obxecto da invención patentada.

c) Á realización dos estudos e ensaios necesarios para obter a autorización de comercialización de medicamentos en España ou fóra de España, e os conseguíntes requisitos prácticos, incluída a preparación, obtención e utilización do principio activo para estes fins.

d) Á preparación de medicamentos realizada nas farmacias extemporaneamente e por unidade en execución dunha receita médica nin aos actos relativos aos medicamentos así preparados.

e) Ao emprego do obxecto da invención patentada a bordo de buques de países da Unión de París para a protección da propiedade industrial, no corpo do buque, nas máquinas, nos aparellos, nos aparatos e nos restantes accesorios, cando eses buques penetren temporal ou accidentalmente nas augas españolas, sempre que o obxecto da invención sexa utilizado exclusivamente para as necesidades do buque.

f) Ao emprego do obxecto da invención patentada na construción ou no funcionamento de medios de locomoción, aérea ou terrestre, que pertencen a países membros da Unión de París para a protección da propiedade industrial ou dos seus accesorios, cando eses medios de locomoción penetren temporal ou accidentalmente no territorio español.

g) Aos actos previstos polo artigo 27 do Convenio sobre aviación civil internacional, feito en Chicago o 7 de decembro de 1944, cando tales actos se refiran a aeronaves dun Estado ao cal sexan aplicables as disposicións do mencionado artigo.

2. Os dereitos conferidos pola patente non se estenden aos actos relativos a un produto protexido por ela despois de que ese produto fose posto no comercio no espazo económico europeo polo titular da patente ou co seu consentimento, a menos que existan motivos lexítimos que xustifiquen que o titular da patente se opoña á comercialización ulterior do produto.

3. Os dereitos conferidos pola patente non se estenderán aos actos relativos á materia biolóxica obtida por reprodución ou multiplicación dunha materia biolóxica protexida obxecto da patente, despois de que esta fose posta no mercado no Espazo Económico Europeo polo titular da patente ou co seu consentimento, cando a reprodución ou multiplicación sexa o resultado necesario da utilización para a cal fose comercializada a dita materia biolóxica, e coa condición de que a materia obtida non se utilice posteriormente para novas reproducións ou multiplicacións.

Esta limitación non se aplicará cando existan motivos lexítimos que xustifiquen que o titular da patente se opoña á comercialización ulterior da materia biolóxica.

Artigo 62. Excepcións do gandeiro e do agricultor.

1. Non obstante o disposto no artigo 59, a venda ou calquera outra forma de comercialización de material de reprodución vexetal, realizada polo titular da patente ou co seu consentimento a un agricultor para a súa explotación agrícola, implicará o dereito deste último a utilizar o produto da súa colleita para ulterior reprodución ou multiplicación realizada por el mesmo na súa propia explotación. O alcance e as modalidades desta excepción corresponderán ás previstas no artigo 14 do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Consello, do 27 de xullo, relativo á protección comunitaria das obtencións vexetais, e á Lei 3/2000, do 7 de xaneiro, de réxime xurídico da protección de obtencións vexetais.

2. Non obstante o disposto no artigo 59, a venda ou calquera outra forma de comercialización de animais de cría ou de material de reprodución animal, realizada polo titular da patente ou co seu consentimento a un agricultor ou gandeiro, implicará a autorización a estes últimos para utilizar o gando protexido con fins agrícolas ou gandeiros. Isto incluírá a posta á disposición do gando ou doutro material de reprodución animal para que o agricultor ou gandeiro poida proseguir a súa actividade agrícola ou gandeira, pero non a venda no marco dunha actividade de reprodución comercial ou con esa finalidade. O alcance e as modalidades desta excepción corresponderán cos que se fixen regulamentariamente.

Artigo 63. Dereitos derivados da utilización anterior.

1. O titular dunha patente non ten dereito a impedir que quen de boa fe e con anterioridade á data de prioridade da patente viñese explotando en España o que resulte constituír o obxecto desta, ou fíxese preparativos serios e efectivos para explotar o dito obxecto, prosiga ou inicie a súa explotación na mesma forma en que a viña realizando até entón ou para a cal fixera os preparativos e na medida adecuada para atender as necesidades razoables da súa empresa. Os dereitos de explotación só son transmisibles xuntamente coas empresas que os veñan exercendo.

2. Os dereitos conferidos pola patente non se estenden aos actos relativos a un produto amparado por ela despois de que ese produto fose posto no comercio pola persoa que desfrutara do dereito de explotación establecido no punto anterior.

Artigo 64. Falta de cobertura fronte a patentes anteriores.

O titular dunha patente non poderá invocala para defenderse fronte ás accións dirixidas contra el por infracción doutras patentes que teñan unha data de prioridade anterior á da súa.

Artigo 65. Patentes dependentes.

O feito de que o invento obxecto dunha patente non poida ser explotado sen utilizar a invención protexida por unha patente anterior pertencente a distinto titular non será obstáculo para a validez daquela. Neste caso, nin o titular da patente anterior poderá explotar a patente posterior durante a vixencia desta sen consentimento do seu titular, nin o titular da patente posterior poderá explotar ningunha das dúas patentes durante a

vixencia da patente anterior, a non ser que conte co consentimento do seu titular ou tivese unha licenza obrigatoria.

Artigo 66. *Limitacións legais.*

A explotación do obxecto dunha patente non se poderá levar a cabo en forma abusiva ou contraria á lei, á moral, á orde pública ou á saúde pública, e estará supeditada, en todo caso, ás prohibicións ou limitacións, temporais ou indefinidas, establecidas ou que se establezan polas disposicións legais.

Artigo 67. *Protección provisional.*

1. A partir da data da súa publicación, a solicitude de patente confire ao seu titular unha protección provisional consistente no dereito a exixir unha indemnización, razoable e adecuada ás circunstancias, de calquera terceiro que, entre aquela data e a data de publicación da mención de que a patente foi concedida, levase a cabo unha utilización da invención que despois dese período estaría prohibida en virtude da patente.

2. Esa mesma protección provisional será aplicable mesmo antes da publicación da solicitude fronte á persoa a quen se lle notificase a presentación e o contido desta.

3. Cando o obxecto da solicitude de patente estea constituído por un procedemento relativo a un microorganismo, a protección provisional comezará soamente desde que o microorganismo se fixese accesible ao público.

4. Enténdese que a solicitude de patente non tivo nunca os efectos previstos nos puntos anteriores cando fose ou se considere retirada, ou cando fose denegada ou revogada en virtude dunha resolución firme.

Artigo 68. *Alcance da protección.*

1. O alcance da protección conferida pola patente ou pola solicitude de patente determínase polas reivindicacións. A descrición e os debuxos servirán para interpretar as reivindicacións.

2. Para o período anterior á concesión da patente, o alcance da protección determinarase polas reivindicacións da solicitude, tal como fose publicada. Malia isto, a patente, tal como fose concedida, ou modificada no curso dun procedemento de oposición, de recurso, de limitación ou de nulidade, determinará con carácter retroactivo a protección mencionada, sempre que esta non resultase ampliada.

3. Para determinar o alcance da protección conforme os puntos 1 e 2 anteriores deberá terse debidamente en conta todo elemento equivalente a un elemento indicado nas reivindicacións.

Artigo 69. *Alcance da protección nas patentes de procedemento.*

1. Cando se introduza en España un produto con relación ao cal exista unha patente de procedemento para a fabricación do dito produto, o titular da patente terá con respecto ao produto introducido, os mesmos dereitos que a presente lei lle concede en relación cos produtos fabricados en España.

2. Se unha patente ten por obxecto un procedemento para a fabricación de produtos ou substancias novos, presúmese, salvo proba en contrario, que todo produto ou substancia das mesmas características foi obtido polo procedemento patentado.

3. Na práctica das dilixencias para a proba en contrario prevista no punto anterior tomaranse en consideración os lexítimos intereses do demandado para a protección dos seus segredos de fabricación e negocios.

TÍTULO VII

Accións por violación do dereito de patente*Artigo 70. Defensa do dereito.*

O titular dunha patente poderá exercer ante os órganos xudiciais as accións que correspondan, calquera que sexa a súa clase e natureza, contra quen lesione o seu dereito e exixir as medidas necesarias para a súa salvagarda.

Artigo 71. Accións civís.

1. O titular cuxo dereito de patente sexa lesionado poderá, en especial, solicitar:

a) A cesación dos actos que violen o seu dereito, ou a súa prohibición se estes aínda non se produciron.

b) A indemnización dos danos e perdas sufridos.

c) O embargo dos obxectos producidos ou importados con violación do seu dereito e dos medios exclusivamente destinados a tal produción ou á realización do procedemento patentado.

d) A atribución en propiedade dos obxectos ou medios embargados en virtude do disposto no punto anterior, cando sexa posible, caso en que se imputará o valor dos bens afectados ao importe da indemnización de danos e perdas. Se o valor mencionado excede o importe da indemnización concedida, o titular da patente deberá compensar á outra parte polo exceso.

e) A adopción das medidas necesarias para evitar que prosiga a infracción da patente e, en particular, a transformación dos obxectos ou medios embargados en virtude do disposto no parágrafo c), ou a súa destrución cando iso sexa indispensable para impedir a infracción da patente.

f) Excepcionalmente, o órgano xudicial poderá tamén, por petición do titular da patente, ordenar a publicación da sentenza condenatoria do infractor da patente, por conta do condenado, mediante anuncios e notificacións ás persoas interesadas.

As medidas comprendidas nas alíneas c) e e) serán executadas a cargo do infractor, salvo que se aleguen razóns fundadas para que non sexa así.

2. As medidas previstas nas alíneas a) e e) do punto precedente poderán tamén solicitarse, cando sexan apropiadas, contra os intermediarios a cuxos servizos recorra un terceiro para infrinxir dereitos de patente, aínda que os actos dos ditos intermediarios non constitúan en si mesmos unha infracción, sen prexuízo do disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico. Estas medidas deberán ser obxectivas, proporcionadas e non discriminatorias.

Artigo 72. Presupostos da indemnización de danos e perdas.

1. Quen, sen consentimento do titular da patente, fabrique, importe obxectos protexidos por ela ou utilice o procedemento patentado estará obrigado, en todo caso, a responder dos danos e perdas causados.

2. Todos aqueles que realicen calquera outro acto de explotación do obxecto protexido pola patente só estarán obrigados a indemnizar os danos e perdas causados se actuaron a sabendas ou mediando culpa ou negligencia. En todo caso, entenderase que o infractor actuou a sabendas se foi advertido polo titular da patente acerca da existencia desta, convenientemente identificada, e da súa infracción, co requirimento de que cese nela.

Artigo 73. *Exhibición de documentos para o cálculo da indemnización.*

1. Co fin de fixar a contía dos danos e perdas sufridos pola explotación non autorizada do invento, o titular da patente poderá exixir a exhibición dos documentos do responsable que poidan servir para aquela finalidade.

2. Na execución desta medida tomaranse en consideración os lexítimos intereses do demandado para a protección dos seus segredos empresariais de fabricación e negocios, sen prexuízo do dereito do titular da patente a dispoñer da información necesaria para poder concretar o alcance da indemnización ao seu favor, cando a investigación para estes efectos se realice en fase de execución da resolución sobre o fondo que apreciase a existencia de infracción.

Artigo 74. *Cálculo dos danos e perdas e indemnizacións coercitivas.*

1. A indemnización de danos e perdas debida ao titular da patente comprenderá non só o valor da perda que sufrise, senón tamén o da ganancia que deixase de obter o titular a causa da violación do seu dereito. A contía indemnizatoria poderá incluír, de ser o caso, os gastos de investigación en que se incorrese para obter probas razoables da comisión da infracción obxecto do procedemento xudicial.

2. Para fixar a indemnización por danos e perdas teranse en conta, á elección do prexudicado:

a) As consecuencias económicas negativas, entre elas os beneficios que o titular tería obtido previsiblemente da explotación da invención patentada se non existise a competencia do infractor ou, alternativamente, os beneficios que este último obtivese da explotación do invento patentado. No caso de dano moral, procederá a súa indemnización, mesmo se non está probada a existencia de prexuízo económico.

b) Unha cantidade a tanto global que, ao menos, comprenda a cantidade que o infractor debería ter pagado ao titular da patente pola concesión dunha licenza que lle tería permitido levar a cabo a súa explotación conforme dereito. Para a súa fixación terase en conta especialmente, entre outros factores, a importancia económica do invento patentado, o tempo de vixencia que lle reste á patente no momento en que comezou a infracción e o número e clase de licenzas concedidas nese momento.

3. Cando o órgano xurisdiccional considere que o titular non cumpre coa obrigaón de explotar a patente establecida no artigo 90, a ganancia deixada de obter fixarase de acordo co establecido na letra b) do punto anterior.

4. Cando se condene á cesación dos actos que infrinxan unha patente, o tribunal fixará unha indemnización coercitiva a favor do demandante adecuada ás circunstancias por día transcorrido até que se produza a cesación efectiva da infracción. O importe definitivo desta indemnización, que se acumulará á que lle corresponda percibir con carácter xeral en aplicación do punto 2, así como o día a partir do cal xurdirá a obrigaón de indemnizar fixaranse en execución de sentenza, de acordo co previsto na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

5. As dilixencias relativas ao cálculo ou cuantificación e liquidación de danos de acordo cos criterios establecidos neste artigo levaranse a cabo a partir das bases fixadas na sentenza, conforme o procedemento previsto no capítulo IV do título V do libro III da Lei de axuizamento civil.

Artigo 75. *Incidencia dos beneficios comerciais.*

1. Para fixar a ganancia deixada de obter segundo os criterios establecidos no artigo 74.2 poderán incluírse no cálculo dos beneficios, na proporción que o órgano xurisdiccional considere razoable, os producidos pola explotación daquelas cousas das cales o obxecto inventado constituía parte esencial desde o punto de vista comercial.

2. Enténdese que o obxecto inventado constitúe parte esencial dun ben desde o punto de vista comercial cando a consideración do invento incorporado supoña un factor determinante para a demanda do dito ben.

Artigo 76. Indemnización por desprestixio.

O titular da patente poderá exixir tamén a indemnización do prexuízo que supoña o desprestixio da invención patentada causado polo infractor por calquera causa e, en especial, como consecuencia dunha realización defectuosa ou dunha presentación inadecuada daquela no mercado.

Artigo 77. Dedución das indemnizacións xa percibidas.

Da indemnización debida por quen producise ou importase sen consentimento do titular da patente os obxectos protexidos por ela deduciranse as indemnizacións que este percíbese polo mesmo concepto daqueles que explotaron de calquera outra maneira o mesmo obxecto.

Artigo 78. Prescrición e límite ao exercicio das accións.

1. As accións civís derivadas da infracción do dereito de patente prescriben aos cinco anos, contados desde o momento en que se puideron exercer.
2. O titular da patente non poderá exercer as accións establecidas neste título fronte a aqueles que exploten os obxectos que fosen introducidos no comercio por persoas que lle indemnizasen en forma adecuada os danos e perdas causados.

TÍTULO VIII

A solicitude de patente e a patente como obxectos do dereito de propiedade

CAPÍTULO I

Inscripción rexistral, cotitularidade e expropiación

Artigo 79. Inscripción no Rexistro de Patentes.

1. No Rexistro de Patentes inscribíranse, na forma que se dispoña regulamentariamente, tanto as solicitudes de patente como as patentes xa concedidas.
2. Salvo no caso previsto no artigo 13.1, a transmisión, as licenzas e calquera outro acto ou negocio xurídico, tanto voluntarios como necesarios, que afecten as solicitudes de patentes ou as patentes xa concedidas, só producirán efectos fronte a terceiros de boa fe desde que fosen inscritos no Rexistro de Patentes. Estableceranse regulamentariamente a forma e a documentación necesaria para as ditas inscricións.
3. Non se poderán invocar fronte a terceiros dereitos sobre solicitudes de patente ou sobre patentes que non estean debidamente inscritos no Rexistro de Patentes. Tampouco poderá mencionar nos seus produtos unha solicitude de patente ou unha patente quen non teña inscrito un dereito suficiente para facer esa mención. Os actos realizados con infracción do disposto neste punto serán sancionados como actos de competencia desleal.
4. A Oficina Española de Patentes e Marcas cualificará a legalidade, validez e eficacia dos actos que se deban inscribir no Rexistro de Patentes. O Rexistro de Patentes será público.
5. Unha vez inscrito no Rexistro de Patentes algún dos dereitos ou gravames recollidos no artigo 81.1, non poderá inscribirse ningún outro de igual ou anterior data que resulte oposto ou incompatible con aquel. Se só se anotou a solicitude de inscrición, tampouco poderá inscribirse ningún outro dereito ou gravame incompatible até que se resolva aquela.

Artigo 80. Cotitularidade.

1. Cando a solicitude de patente ou a patente xa concedida pertenzan pro indiviso a varias persoas, a comunidade resultante rexerese polo acordado entre as partes, na súa falta, polo disposto neste artigo e, en último termo, polas normas do dereito común sobre a comunidade de bens.

2. Porén, cada un dos partícipes por si só poderá:

a) Dispor da parte que lle corresponda notificándollo aos demais comuneiros, que poderán exercer os dereitos de tanteo e retracto. O prazo para o exercicio do dereito de tanteo será de dous meses, contados desde o envío da notificación, e o do retracto, dun mes a partir da inscrición da cesión no Rexistro de Patentes.

b) Explotar a invención logo de notificación aos demais cotitulares.

c) Realizar os actos necesarios para a conservación da solicitude ou da patente.

d) Exercer accións civís ou criminais contra os terceiros que atenten de calquera modo contra os dereitos derivados da solicitude ou da patente común. O partícipe que exerza tales accións queda obrigado a notificar aos demais comuneiros a acción emprendida, co fin de que estes poidan sumarse á acción.

3. A concesión de licenza a un terceiro para explotar a invención deberá ser outorgada conxuntamente por todos os partícipes, a non ser que o órgano xurisdiccional, por razóns de equidade, dadas as circunstancias do caso, faculte algún deles para outorgar a concesión mencionada

Artigo 81. Expropiación.

1. Calquera solicitude de patente ou patente xa concedida poderá ser expropiada por causa de utilidade pública ou de interese social, mediante a xusta indemnización.

2. A expropiación poderase facer co fin de que a invención caia no dominio público e poida ser libremente explotada por calquera, sen necesidade de solicitar licenzas, ou co fin de que sexa explotada en exclusiva polo Estado, o cal adquirirá, neste caso, a titularidade da patente.

3. A utilidade pública ou o interese social será declarado pola lei que ordene a expropiación, a cal disporá se a invención debe caer no dominio público ou se o Estado debe adquirir a titularidade da patente ou da solicitude. O expediente que se deba instruír axustarase en todo, incluída a fixación do prezo xusto, ao procedemento xeral establecido na Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

CAPÍTULO II**Transferencias, licenzas e gravames****Artigo 82. Principios xerais.**

1. Tanto a solicitude de patente como a patente son transmisibles e poderán darse en garantía ou ser obxecto doutros dereitos reais, licenzas, opcións de compra, embargos, outros negocios xurídicos ou medidas que resulten do procedemento de execución. No suposto de que se constituía unha hipoteca mobiliaria, esta rexerese polas súas disposicións específicas e inscribírase na sección cuarta do Rexistro de Bens Móbiles con notificación da dita inscrición ao Rexistro de Patentes para a súa inscrición nel. Para estes efectos, ambos os rexistros estarán coordinados para comunicarse telematicamente os gravames inscritos ou anotados neles.

2. Os actos a que se refire o punto anterior, cando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sexan válidos.

3. Para os efectos da súa cesión ou gravame, a solicitude de patente ou a patente xa concedida son indivisibles, aínda que poden pertencer en común a varias persoas.

4. As disposicións deste capítulo enténdense sen prexuízo das normas referidas ao contido e límites dos contratos de cesión e licenza sobre bens inmateriais impostos noutras leis nacionais que resulten aplicables, ou da aplicación, polos órganos nacionais ou comunitarios correspondentes, das disposicións establecidas nos regulamentos comunitarios relativos á aplicación do punto 3 do artigo 101 do Tratado de funcionamento da Unión Europea a determinadas categorías de acordos de transferencia de tecnoloxía.

Artigo 83. *Licenzas contractuais.*

1. Tanto a solicitude de patente como a patente poden ser obxecto de licenzas na súa totalidade ou nalguna das facultades que integran o dereito de exclusiva, para todo o territorio nacional ou para unha parte del. As licenzas poden ser exclusivas ou non exclusivas.

2. Poderán ser exercidos os dereitos conferidos pola patente ou pola solicitude fronte a un licenciario que viole algún dos límites da súa licenza establecidos en virtude do disposto no punto anterior.

3. Os titulares de licenzas contractuais non poderán cedelas a terceiros, nin conceder sublicenzas, a non ser que se conviñese o contrario.

4. Salvo pacto en contrario, o titular dunha licenza contractual terá dereito a realizar todos os actos que integran a explotación da invención patentada, en todas as súas aplicacións, en todo o territorio nacional e durante toda a duración da patente.

5. Presumirase que a licenza non é exclusiva e que o licenciante poderá conceder outras licenzas e explotar por si mesmo a invención.

6. A licenza exclusiva impide o outorgamento doutras licenzas e o licenciante só poderá explotar a invención se no contrato reservase para si expresamente ese dereito.

Artigo 84. *Coñecementos técnicos.*

1. Salvo pacto en contrario, quen transmita unha solicitude de patente ou unha patente ou conceda unha licenza sobre elas está obrigado a pór á disposición do adquirente ou do licenciario os coñecementos técnicos que posúa e que resulten necesarios para poder proceder a unha adecuada explotación da invención.

2. O adquirente ou licenciario a quen se comuniquen coñecementos segredos estará obrigado a adoptar as medidas necesarias para evitar a súa divulgación.

Artigo 85. *Responsabilidade do transmitente e do licenciante.*

1. Quen transmita a título oneroso unha solicitude de patente ou unha patente xa concedida ou outorgue unha licenza sobre elas responderá, salvo pacto en contrario, se posteriormente se declara que carecía da titularidade ou das facultades necesarias para a realización do negocio de que se trate. Cando se retire ou se denegue a solicitude, se revogue a patente ou se declare a súa nulidade aplicarase, en todo caso, o disposto no artigo 104.3, a non ser que se pactase unha responsabilidade maior para o transmitente ou o licenciante.

2. O transmitente ou licenciante responderá sempre, cando actuase de mala fe. A mala fe presúmese, salvo proba en contrario, cando non dese a coñecer ao outro contratante, facéndoo constar no contrato con mención individualizada de tales documentos, os informes ou resolucións, españois ou estranxeiros, de que dispoña ou lle conste a súa existencia, referentes á patentabilidade da invención obxecto da solicitude ou da patente.

3. As accións a que se refiren os puntos anteriores prescribirán aos seis meses, contados desde a data da resolución definitiva ou da sentenza firme que lles sirva de fundamento. Serán de aplicación a elas as normas do Código civil sobre saneamento por evicción.

Artigo 86. *Responsabilidade fronte a terceiros.*

1. Quen transmita unha solicitude de patente ou unha patente xa concedida ou outorgue unha licenza sobre elas responderá solidariamente co adquirente ou co licenciario das indemnizacións que procedan como consecuencia dos danos e perdas ocasionados a terceiras persoas por defectos inherentes á invención obxecto da solicitude ou da patente.

2. A parte que efectúe o pagamento da indemnización a que se refire o punto anterior poderá repetir do declarado responsable as cantidades aboadas, a non ser que se pactase o contrario, que procedese de mala fe ou que, dadas as circunstancias do caso e por razóns de equidade, deba ser el quen soporte, en todo ou en parte, a indemnización establecida a favor dos terceiros.

CAPÍTULO III

Licenzas de pleno dereito

Artigo 87. *Licenzas de pleno dereito.*

Son licenzas de pleno dereito as que resultan dun ofrecemento público de licenzas contractuais non exclusivas, realizado polo titular da patente, de acordo co previsto neste capítulo.

Artigo 88. *Ofrecemento de licenzas de pleno dereito.*

1. Se o titular da patente fai un ofrecemento de licenzas de pleno dereito, declarando por escrito á Oficina Española de Patentes e Marcas que está disposto a autorizar a utilización da invención a calquera interesado, en calidade de licenciario, reducirase á metade o importe das taxas anuais que devindique a patente despois de recibida a declaración. Cando se produza un cambio total da titularidade da patente como consecuencia do exercicio da acción xudicial prevista no artigo 12, considerarase que o ofrecemento foi retirado ao inscribirse ao novo titular no Rexistro de Patentes. A Oficina Española de Patentes e Marcas inscribirá no Rexistro de Patentes e dará a adecuada publicidade aos ofrecementos de licenzas de pleno dereito.

2. O ofrecemento poderá ser retirado en calquera momento por medio dunha notificación escrita dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas sempre que ninguén comunicase aínda ao titular da patente a súa intención de utilizar a invención. A retirada do ofrecemento será efectiva a partir do momento da súa notificación.

3. O importe da redución de taxas que tivese lugar desde que se comunicou o ofrecemento até a súa retirada deberá aboarse dentro do mes seguinte á retirada do ofrecemento. Será aplicable a este caso o disposto no artigo 184.3 e computarase o prazo de seis meses que nel se prevé a partir da terminación do prazo anteriormente mencionado.

4. Non se poderá facer o ofrecemento de licenzas de pleno dereito cando figure inscrita no Rexistro de Patentes unha licenza exclusiva ou cando fose presentada unha solicitude de inscrición dunha licenza desa clase. Unha vez presentado o ofrecemento de licenzas de pleno dereito, non se poderá admitir ningunha solicitude de inscrición dunha licenza exclusiva no Rexistro de Patentes, a menos que se retire ou se considere retirado o ofrecemento.

5. A aceptación dun ofrecemento público de licenzas de pleno dereito lexítima calquera persoa para utilizar a invención en calidade de licenciario non exclusivo.

Artigo 89. *Obtención de licenzas de pleno dereito.*

1. Calquera que desexe utilizar a invención sobre a base do ofrecemento de licenzas de pleno dereito deberallo notificar á Oficina Española de Patentes e Marcas e indicar a utilización que se vaia facer da invención. A Oficina Española de Patentes e Marcas remitirá a notificación tanto ao titular da patente como ao solicitante.

2. O solicitante da licenza estará lexitimado para utilizar a invención na forma indicada por el no prazo dun mes contado desde a recepción da notificación que lle fose remitida pola Oficina Española de Patentes e Marcas.

3. Na falta de pacto entre as partes no prazo indicado, a Oficina Española de Patentes e Marcas, por petición escrita de calquera delas e logo de audiencia de ambas, fixará o importe adecuado da compensación que teña que pagar o licenciario ou modificaraa se acaecesen ou se coñecesen feitos que fagan aparecer como manifestamente inadecuado o importe establecido. Só se poderá pedir que sexa modificada a compensación establecida deste modo despois de transcorrido un ano desde que aquela fose fixada por última vez. Para que a petición de fixar ou modificar a compensación se considere presentada, será preciso que fose aboada a taxa correspondente.

4. Ao termo de cada trimestre do ano natural, o licenciario deberá informar o titular da patente sobre a utilización que fixese da invención e deberalle aboar a correspondente compensación. Se non cumpre as obrigacións mencionadas, o titular da patente poderalle outorgar un prazo suplementario que sexa razoable para que as cumpra. Transcorrido o prazo infrutuosamente, cancelarse a licenza, logo de petición xustificada polo titular da patente.

TÍTULO IX

Obrigación de explotar e licenzas obrigatorias

CAPÍTULO I

Obrigación de explotar a invención e requisitos para a concesión de licenzas obrigatorias

Artigo 90. *Obrigación de explotar.*

1. O titular da patente está obrigado a explotar a invención patentada ben por si ou por persoa autorizada por el mediante a súa execución en España ou no territorio dun Estado membro da Organización Mundial do Comercio, de forma que a dita explotación resulte suficiente para abastecer a demanda no mercado español.

2. A explotación deberá realizarse dentro do prazo de catro anos desde a data de presentación da solicitude de patente, ou de tres anos desde a data en que se publique a súa concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial». Aplicarase, automaticamente, o prazo que finalice máis tarde.

3. A proba de que a invención está sendo explotada de conformidade co disposto no punto 1 incumbe ao titular da patente.

Artigo 91. *Supostos de concesión de licenzas obrigatorias.*

Procederá a concesión de licenzas obrigatorias sobre unha determinada patente cando concorra algún dos supostos seguintes:

- a) Falta ou insuficiencia de explotación da invención patentada.
- b) Dependencia entre as patentes, ou entre patentes e dereitos de obtención vexetal.
- c) Necesidade de poñer termo a prácticas que unha decisión administrativa ou xurisdiccional firme declarase contrarias á lexislación nacional ou comunitaria de defensa da competencia.
- d) Existencia de motivos de interese público para a concesión.
- e) Fabricación de produtos farmacéuticos destinados á exportación en aplicación do Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de maio de 2006, sobre a concesión de licenzas obrigatorias sobre patentes relativas á fabricación de produtos farmacéuticos destinados á exportación a países con problemas de saúde pública.

Artigo 92. *Licenzas obrigatorias por falta ou insuficiencia de explotación.*

1. Unha vez finalizado o prazo previsto no artigo 90 para iniciar a explotación da invención patentada, calquera persoa poderá solicitar a concesión dunha licenza obrigatoria se no momento da solicitude, e salvo escusas lexítimas, non se iniciou a explotación da patente ou cando tal explotación, unha vez transcorrido o dito prazo, fose interrompida durante máis dun ano.

2. Consideraranse como escusas lexítimas as dificultades obxectivas de carácter técnico legal, alleas á vontade e ás circunstancias do titular da patente, que fagan imposible a explotación do invento ou que impidan que esa explotación sexa maior do que é.

Artigo 93. *Licenzas obrigatorias por dependencia.*

1. Cando non sexa posible explotar o invento protexido por unha patente sen menoscabo dos dereitos conferidos por unha patente ou por un dereito de obtención vexetal anterior, o titular da patente posterior poderá solicitar unha licenza obrigatoria, para a explotación do obxecto da patente ou da variedade obxecto do dereito de obtención vexetal anterior, mediante o pagamento dun canon adecuado.

2. Cando non sexa posible explotar un dereito de obtención vexetal sen menoscabo dos dereitos conferidos por unha patente anterior, o obtentor poderá solicitar unha licenza obrigatoria, para a explotación do invento protexido pola patente, mediante o pagamento dun canon adecuado.

3. Se unha patente ten por obxecto un procedemento para a obtención dunha substancia química ou farmacéutica protexida por unha patente en vigor, tanto o titular da patente de procedemento como o da patente de produto terán dereito á obtención dunha licenza obrigatoria sobre a patente do outro titular.

4. Os solicitantes das licenzas a que se refiren os puntos anteriores deberán demostrar:

a) Que a invención ou a variedade representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación á invención reivindicada na patente anterior ou á variedade protexida polo dereito de obtención vexetal anterior.

b) Que intentaron, sen conseguilo nun prazo prudencial, obter do titular da patente ou do dereito de obtención vexetal anterior unha licenza contractual nos termos previstos no artigo 97.1.

5. Cando proceda a concesión dunha licenza obrigatoria por dependencia, tamén o titular da patente ou do dereito de obtención vexetal anterior poderá solicitar o outorgamento, en condicións razoables, dunha licenza para utilizar a invención ou a variedade protexida pola patente ou polo dereito de obtención vexetal posterior.

6. As licenzas obrigatorias por dependencia outorgaranse soamente co contido necesario para permitir a explotación da invención protexida pola patente, ou da variedade protexida polo dereito de obtención vexetal de que se trate, e quedarán sen efecto ao declararse a nulidade ou a caducidade dalgún dos títulos entre os cales se dea a dependencia.

7. A tramitación e a resolución das solicitudes de licenzas obrigatorias por dependencia para o uso non exclusivo dunha invención patentada rexeranse polo disposto na presente lei. A tramitación e a resolución das solicitudes de licenzas obrigatorias por dependencia para o uso da variedade protexida por un dereito de obtentor rexeranse pola súa lexislación específica.

Artigo 94. *Licenzas obrigatorias para poñer remedio a prácticas anticompetitivas.*

1. A resolución administrativa ou xurisdiccional firme que declarase a violación do dereito da competencia por parte do titular da patente será comunicada á Oficina Española de Patentes e Marcas pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia ou polo xuíz ou tribunal que a emitise.

2. Cando a resolución decreta directamente a suxeición da patente ao réxime de licenzas obrigatorias, a Oficina Española de Patentes e Marcas publicaráa no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e procederá de acordo co previsto nos artigos 98 e 99 desta lei.

3. Non será precisa, neste caso, a xustificación da negociación previa entre o titular da patente e o potencial usuario, solicitante da licenza obrigatoria. A necesidade de corrixir as prácticas anticompetitivas poderase ter en conta ao determinar o canon da licenza.

4. Sen prexuízo do previsto nos puntos precedentes, cando o Goberno considere que existen razóns de interese público para poñer termo a prácticas anticompetitivas, a suxeición da patente ao réxime de licenzas obrigatorias poderá acordarse mediante real decreto de acordo co previsto no artigo seguinte.

Artigo 95. *Licenzas obrigatorias por motivos de interese público.*

1. Por motivo de interese público, o Goberno poderá someter, en calquera momento, unha solicitude de patente ou unha patente xa outorgada ao réxime de licenzas obrigatorias, e dispoñelo así por real decreto.

2. Considerarase, en todo caso, que existen motivos de interese público cando:

a) A iniciación, o incremento ou a xeneralización da explotación do invento, ou a mellora das condicións en que tal explotación se realiza, sexan de primordial importancia para a saúde pública ou para a defensa nacional.

b) A falta de explotación ou a insuficiencia en calidade ou en cantidade da explotación realizada implique grave prexuízo para o desenvolvemento económico ou tecnolóxico do país.

c) As necesidades de abastecemento nacional así o exixan.

3. O real decreto a que se fai referencia no punto 1 deberá ser acordado por proposta do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Nos casos en que a importancia da explotación do invento se relacione coa saúde pública ou coa defensa nacional, a proposta deberase formular conxuntamente co ministro competente en materia de sanidade ou de defensa, respectivamente.

4. O real decreto que dispoña a suxeición da patente ao réxime de licenzas obrigatorias poderá establecer directamente, en todo ou en parte, o alcance, as condicións e o canon de licenza nos supostos previstos no artigo 97.2, ou remitir a fixación de tales condicións ao oportuno procedemento ante a Oficina Española de Patentes e Marcas previsto no capítulo seguinte para a súa concreción na resolución que conceda a licenza.

5. Cando a suxeición ao réxime de licenzas obrigatorias por motivos de interese público se deba á súa importancia para a defensa nacional, poderá reservarse a posibilidade de solicitar tales licenzas a unha ou varias empresas determinadas.

Artigo 96. *Licenzas obrigatorias para a fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de saúde pública.*

1. As solicitudes de licenzas obrigatorias presentadas en aplicación do Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de maio de 2006, sobre a concesión de licenzas obrigatorias sobre patentes relativas á fabricación de produtos farmacéuticos destinados á exportación a países con problemas de saúde pública dirixiranse á Oficina Española de Patentes e Marcas, nos modelos normalizados que se establezan para o efecto. As licenzas tramitaranse conforme o disposto no citado Regulamento (CE) n.º 816/2006 e rexeranse polo disposto nel.

2. A licenza producirá efectos a partir da data en que a resolución que a conceda se notifique ao solicitante e ao titular do dereito, e aplicarase a que sexa posterior. A resolución que acorde a licenza establecerá o seu canon. A licenza poderá ser revogada pola Oficina Española de Patentes e Marcas se o licenciario non cumpre as condicións baixo as cales foi outorgada, de acordo co previsto no artigo 16 do citado Regulamento (CE) n.º 816/2006.

3. Sen prexuízo de calquera outra consecuencia legalmente prevista, toda infracción da prohibición prevista no artigo 13 do Regulamento (CE) n.º 816/2006 e no artigo 2 do Regulamento (CE) n.º 953/2003 do Consello, do 26 de maio de 2003, destinado a evitar o desvío comercial cara á Unión Europea de determinados medicamentos esenciais, considerarase unha infracción da patente sobre a cal recae a licenza.

CAPÍTULO II

Procedemento de concesión das licenzas obrigatorias

Artigo 97. *Xustificación previa do solicitante da licenza.*

1. Previamente á solicitude dunha licenza obrigatoria, o interesado deberá probar que intentou, sen conseguilo nun prazo prudencial, obter do titular da patente unha licenza contractual en termos e condicións comerciais razoables. Para as licenzas previstas no artigo 96, e salvo que se dean as circunstancias previstas no artigo 9.2 do Regulamento (CE) n.º 816/2006 a que se refire o punto 1 do artigo precedente, este prazo será, en todo caso, de trinta días, anteriores á presentación da solicitude.

2. O disposto no punto anterior non será aplicable:

- a) Nos casos de emerxencia nacional ou noutras circunstancias de extrema urxencia.
- b) Nos casos de uso público non comercial.
- c) No suposto previsto na letra c) do artigo 91.

Artigo 98. *Solicitude da licenza.*

1. A solicitude de licenza obrigatoria, dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas no modelo normalizado que se estableza para o efecto, deberá ir acompañada da proba que acredite o intento previo de licenza contractual, salvo nos casos previstos no punto 2 do artigo anterior. A solicitude estará suxeita ao pagamento da taxa correspondente.

2. O solicitante, ademais de concretar a súa petición, deberá expor as circunstancias que a xustifiquen, achegar as probas de que dispoña en apoio das súas afirmacións e acreditar que conta cos medios e garantías suficientes para levar a cabo unha explotación real e efectiva da invención patentada acorde coa finalidade da licenza.

Artigo 99. *Tramitación e resolución.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas dará traslado dunha copia da solicitude cos documentos que a acompañen ao titular da patente, co fin de que conteste no prazo máximo dun mes. A contestación deberá ir acompañada das probas que xustifiquen as alegacións realizadas. Se o titular da patente non contesta dentro do prazo, a oficina procederá á concesión da licenza.

2. Cando, valoradas as alegacións e probas presentadas, a Oficina Española de Patentes e Marcas considere que se dan as circunstancias que xustifican a concesión da licenza, invitará as partes para que no prazo de dous meses designen un mediador común ou, na súa falta, nomee cada unha un experto que, xunto cun terceiro experto nomeado pola mencionada oficina, acorden as condicións daquela.

3. Na falta de acordo sobre a designación de mediador ou experto, ou sobre as condicións da licenza no prazo de dous meses adicionais, a Oficina Española de Patentes e Marcas decidirá sobre a concesión da licenza e resolverá en consecuencia.

4. A resolución que outorgue a licenza deberá determinar o contido desta. En particular, deberá fixar o ámbito da licenza, o canon, a duración, as garantías que deba prestar o licenciario e calquera outra cláusula que asegure o cumprimento pola súa parte das condicións que xustifican a concesión da licenza.

5. Durante a tramitación do expediente, a Oficina Española de Patentes e Marcas poderá realizar de oficio as actuacións que sexan pertinentes e poidan ser de utilidade para resolver sobre a concesión da licenza. Esta oficina poderá suspender por unha soa

vez a tramitación por petición xustificada de ambas as partes, nas circunstancias previstas no regulamento de execución desta lei.

6. A resolución determinará os gastos que deban ser sufragados por cada parte, que serán os causados por instancia súa. Os gastos comúns serán pagados por metade. Poderá impoñerse o pagamento de todos os gastos a unha das partes cando se declare que actuou con temeridade ou mala fe.

7. A interposición dun recurso administrativo ou xurisdiccional contra a resolución que poña termo ao expediente non suspenderá a execución do acto impugnado, pero a Oficina Española de Patentes e Marcas poderá autorizar o licenciario, logo de petición fundada deste, para demorar o comezo da explotación até que sexa firme a concesión da licenza.

CAPÍTULO III

Réxime das licenzas obrigatorias

Artigo 100. *Características das licenzas obrigatorias.*

1. As licenzas obrigatorias non serán exclusivas.
2. A licenza levará consigo unha remuneración adecuada segundo as circunstancias propias de cada caso, tendo en conta a importancia económica da invención.
3. Se a patente recae sobre tecnoloxía de semicondutores, as licenzas obrigatorias só poderán ter por obxecto un uso público non comercial ou utilizarse para rectificar unha práctica declarada anticompetitiva tras un procedemento xudicial ou administrativo.
4. As relacións que manteñan o titular da patente e o licenciario con motivo da concesión dunha licenza obrigatoria deberán aterse á boa fe. Para o titular da patente, a aplicación deste principio incluírá a obrigaición de pór á disposición do licenciario os coñecementos técnicos que posúa e resulten necesarios para poder proceder a unha adecuada explotación comercial do invento.
En caso de violación deste principio, declarada por sentenza xudicial, por parte do titular da patente, o licenciario poderá pedir á Oficina Española de Patentes e Marcas que reduza o canon fixado para a licenza, en proporción á importancia que teña para a explotación do invento a obrigaición incumplida. Se nas mesmas condicións se declara a actuación do licenciario contraria á boa fe contractual, o licenciante poderá instar da mencionada oficina a extinción da licenza obrigatoria.
5. A licenza obrigatoria comprenderá os certificados complementarios de protección que, ao concederse a licenza ou posteriormente, recaian sobre o obxecto da patente de base incluído no ámbito da licenza obrigatoria.
6. En canto non se opoñan ao disposto neste título ou na normativa comunitaria, serán de aplicación ás licenzas obrigatorias as normas establecidas para as licenzas contractuais previstas no título VIII, capítulo II, desta lei.

Artigo 101. *Cesión, modificación e cancelación das licenzas obrigatorias.*

1. Para que a cesión dunha licenza obrigatoria sexa válida, será preciso que a licenza se transmita xunto coa empresa ou parte da empresa que a explote e que a cesión sexa expresamente anotada pola Oficina Española de Patentes e Marcas. Tratándose de licenzas por dependencia de patentes será preciso, ademais, que a licenza se transmita xunto coa patente dependente.
2. Será nula, en todo caso, a concesión de sublicenzas por parte do titular dunha licenza obrigatoria.
3. Tanto o licenciario como o titular da patente poderán solicitar da Oficina Española de Patentes e Marcas a modificación do canon ou outras condicións da licenza obrigatoria cando existan novos feitos que xustifiquen o cambio e, en especial, cando o titular da patente outorgue, con posterioridade á licenza obrigatoria, licenzas contractuais en condicións inxustificadamente máis favorables ás daquela.

4. Se o licenciario incumpre grave ou reiteradamente algunhas das obrigacións que lle corresponden en virtude da licenza obrigatoria, a Oficina Española de Patentes e Marcas, logo de audiencia da parte afectada, de oficio ou por instancia de parte interesada, poderá cancelar a licenza.

TÍTULO X

Nulidade, revogación e caducidade da patente

CAPÍTULO I

Nulidade

Artigo 102. *Causas de nulidade.*

1. Declararase a nulidade da patente:

a) Cando se xustifique que non concorre, respecto do obxecto da patente, algún dos requisitos de patentabilidade contidos no título II desta lei.

b) Cando non describa a invención de forma suficientemente clara e completa para que poida executala un experto na materia.

c) Cando o seu obxecto exceda o contido da solicitude de patente tal como foi presentada, ou no caso de que a patente fose concedida como consecuencia dunha solicitude divisional ou como consecuencia dunha solicitude presentada con base no disposto no artigo 11, cando o obxecto da patente exceda o contido da solicitude inicial tal como esta foi presentada.

d) Cando se ampliase a protección conferida pola patente tras a concesión.

e) Cando o titular da patente non tivese dereito a obtela conforme o disposto no artigo 10.

2. Se as causas de nulidade só afectan unha parte da patente, esta quedará limitada mediante a modificación da ou das reivindicacións afectadas e declararase parcialmente nula. Para estes efectos, no escrito de contestación ás alegacións de nulidade o titular da patente, sen prexuízo de poder defender con carácter principal a validez das reivindicacións concedidas, poderá defender con carácter subsidiario o xogo ou os xogos de reivindicacións que propoña na contestación.

Artigo 103. *Exercicio da acción de nulidade.*

1. Será pública a acción para impugnar a validez da patente. Malia isto, no caso previsto no punto 1, alínea e), do artigo precedente, só poderá solicitar a declaración de nulidade a persoa lexitimada para obter a patente.

2. A acción de nulidade poderase exercer durante toda a vida legal da patente e durante os cinco anos seguintes á caducidade desta.

3. A acción dirixirase sempre contra quen sexa titular rexistral da patente no momento da interposición da demanda, e esta deberá ser notificada a todas as persoas titulares de dereitos sobre a patente debidamente inscritos no Rexistro de Patentes co fin de que poidan comparecer e intervir no proceso.

4. No procedemento de nulidade, o titular da patente poderá limitar o seu alcance, modificando as reivindicacións. A patente, así limitada, servirá de base ao procedemento.

5. Non se poderá demandar ante a xurisdición civil a nulidade dunha patente, invocando a mesma causa de nulidade que fose xa obxecto de pronunciamento, en canto ao fondo da cuestión, en sentenza ditada na vía contencioso-administrativa, sobre os mesmos feitos invocados como causa de nulidade.

Artigo 104. *Efectos da declaración de nulidade.*

1. A declaración de nulidade implica que a patente non foi nunca válida, considerándose que nin a patente nin a solicitude que a orixinou tiveron nunca os efectos previstos no título VI desta lei, na medida en que fose declarada a nulidade.

2. A nulidade da patente determinará a dos seus certificados complementarios na medida en que afecte o dereito sobre o produto protexido pola patente de base que fundamentou a concesión daqueles.

3. Sen prexuízo da indemnización de danos e perdas que proceda cando o titular da patente actuase de mala fe, o efecto retroactivo da nulidade non afectará:

a) As resolucións sobre infracción da patente que adquirisen forza de cousa xulgada e fosen executadas con anterioridade á declaración de nulidade.

b) Os contratos concluídos antes da declaración de nulidade, na medida en que fosen executados con anterioridade a ela. Malia isto, por razóns de equidade e na medida que o xustifiquen as circunstancias, será posible reclamar a restitución de sumas pagadas en virtude do contrato.

4. Unha vez firme, a declaración de nulidade da patente terá forza de cousa xulgada fronte a todos.

5. A sentenza que declare a nulidade, total ou parcial, da patente será, en todo caso, comunicada á Oficina Española de Patentes e Marcas para que se proceda á cancelación da súa inscrición ou á modificación do título inscrito.

CAPÍTULO II

Revogación ou limitación por instancia do titular da patente

Artigo 105. *Petición de revogación ou de limitación.*

1. Por petición do seu titular, a patente cuxa concesión sexa firme poderá ser revogada ou limitada modificando as reivindicacións en calquera momento da súa vida legal, incluído o período de vixencia dos certificados complementarios, de ser o caso.

2. A solicitude de revogación ou de limitación dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas formularase no impreso oficial establecido para o efecto e só se considerará validamente formulada tras o pagamento da taxa correspondente.

3. Non se admitirá a revogación ou a limitación dunha patente sobre a cal existan dereitos reais, opcións de compra, embargos ou licenzas inscritos no Rexistro de Patentes sen que conste o consentimento dos titulares deses dereitos. Tampouco se admitirá a solicitude de revogación ou limitación se figura inscrita no Rexistro de Patentes a presentación dunha demanda xudicial que reivindique a titularidade da patente ou o recoñecemento doutros dereitos patrimoniais sobre ela mentres non conste o consentimento do demandante.

4. Cando estea pendente un procedemento xudicial sobre a validez da patente e sen prexuízo do previsto no artigo 120, a petición de limitación, dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas, deberá ser autorizada polo xuíz ou tribunal que coñeza do procedemento.

Artigo 106. *Procedemento.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas comprobará a regularidade dos documentos presentados e examinará se, de ser o caso, as reivindicacións modificadas se axustan ao disposto nos artigos 28 e 48.

2. Se a documentación presenta defectos ou se o novo xogo de reivindicacións non limita o obxecto da patente, comunicaránselle as obxeccións ao interesado, e indicaranse os motivos, para que este corrixa os defectos ou presente as súas alegacións no prazo establecido regulamentariamente. A solicitude será denegada se os defectos non son

corrixidos en prazo. De non existiren obxeccións, ou superadas estas, resolverase acordando a revogación ou a limitación solicitada.

Artigo 107. *Efectos da revogación ou da limitación.*

1. Os efectos da revogación ou da limitación son os mesmos que os da nulidade total ou parcial. As reivindicacións modificadas determinarán retroactivamente o alcance da protección conferida pola patente.

2. Os efectos da revogación ou da limitación sobre resolucións anteriores e os contratos concluídos con anterioridade á resolución que a declare serán os previstos no artigo 104.

CAPÍTULO III

Caducidade

Artigo 108. *Causas de caducidade.*

1. As patentes caducan:

a) Pola finalización do prazo para o cal foron concedidas.
b) Por renuncia do titular.
c) Por falta de pagamento en tempo oportuno dunha anualidade e, de ser o caso, da sobretaxa correspondente.

d) Se a invención non é explotada nos dous anos seguintes á concesión da primeira licenza obrigatoria.

e) Por incumprimento da obrigaçión de explotar prevista no artigo 90, cando o titular da patente non poida beneficiarse das disposicións do referido Convenio de París para a protección da propiedade industrial, do 20 de marzo de 1883, ou do Acordo sobre os aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co comercio, feito en Marrakech o 15 de abril de 1994, e resida habitualmente ou teña o seu establecemento industrial ou comercial nun país cuxa lexislación admita a adopción dunha medida similar.

2. Sen prexuízo da súa declaración pola Oficina Española de Patentes e Marcas e da súa publicación no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial», a caducidade dunha patente incorpora o obxecto patentado ao dominio público desde o momento en que se produciron os feitos ou omisións que deron lugar a ela, salvo na parte en que ese mesmo obxecto estea amparado por outra patente anterior e vixente. Será aplicable á caducidade da patente de base por algunha das causas previstas nos puntos 1.b) a 1.e), e desde o momento en que esta se produza, o disposto no artigo 104.2 respecto á nulidade.

3. Nos supostos de falta de pagamento dunha anualidade, enténdese que a omisión que dá lugar á caducidade se produce ao comezo do ano da vida da patente para o cal non fose aboada a anualidade. Non obstante o previsto no punto precedente, a caducidade non se producirá neste caso antes de que transcorran os seis meses de demora sen que se pague a anualidade e a sobretaxa correspondente ou, de ser o caso, a correspondente taxa de regularización.

4. No suposto do punto 1, letra d), a caducidade será declarada logo de instrución pola Oficina Española de Patentes e Marcas do correspondente expediente administrativo.

Artigo 109. *Caducidade por falta de pagamento en tempo oportuno dunha anualidade.*

1. Cando existan embargos inscritos sobre unha patente ou unha acción reivindicatoria en curso e o seu titular non pague en tempo oportuno unha anualidade, non caducará a dita patente até o levantamento do embargo ou a desestimación definitiva da acción reivindicatoria. O titular da patente embargada poderá, non obstante, evitar a caducidade aboando as anualidades devindicadas no prazo de dous meses contados desde a data en que se lle comunique a cancelación do embargo.

2. Se, como consecuencia dos procedementos a que se refire o punto anterior, se produce un cambio na titularidade da patente, o novo titular poderá aboar as anualidades devindicadas no prazo de dous meses contado desde a data en que a sentenza sobre a acción reivindicatoria ganase firmeza ou desde que a autoridade ou tribunal competente notificasen á Oficina Española de Patentes e Marcas a adxudicación definitiva da patente embargada.

3. Transcorridos os prazos previstos nos puntos 1 e 2, a patente caducará se non se efectuou o correspondente pagamento.

4. Tampouco caducará unha patente por falta de pagamento en tempo oportuno dunha anualidade cando se encontre inscrita no Rexistro de Patentes unha hipoteca mobiliaria sobre ela. O titular hipotecario poderá efectuar o pagamento en nome do seu propietario no prazo dun mes contado desde a finalización do prazo de recargas previsto no artigo 185. Poderán tamén efectuar o pagamento nas mesmas condicións os titulares doutros dereitos inscritos sobre a patente que se poidan ver afectados pola súa caducidade, sen prexuízo do seu dereito a repetir fronte ao titular da patente as cantidades aboadas.

Cando a hipoteca se constituíse a favor da Facenda pública, o pagamento quedará suspendido até a súa cancelación, sen que se produza a caducidade da patente por falta de pagamento das anualidades pendentes, que deberán ser aboadas, ben polo titular da patente que a hipotecou, ben por quen resulte novo propietario tras a execución da garantía hipotecaria polo procedemento administrativo de constrinximento.

Artigo 110. *Renuncia.*

1. O titular poderá renunciar a toda a patente ou a unha ou varias reivindicacións desta.

2. A renuncia, dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas, deberá presentarse por escrito e só terá efectos fronte a terceiros unha vez inscrita no Rexistro de Patentes.

3. Cando a renuncia sexa parcial, a patente seguirá en vigor con referencia ás reivindicacións non comprendidas na renuncia, sempre que a renuncia non supoña a ampliación do obxecto da patente.

4. Non se admitirá a renuncia dunha patente sobre a cal existan dereitos reais, opcións de compra, embargos ou licenzas inscritos no Rexistro de Patentes sen que conste o consentimento dos titulares deses dereitos. Tampouco se admitirá a renuncia se existe en curso unha acción reivindicatoria ou de nulidade sobre a patente e non consta o consentimento do demandante.

5. A renuncia á patente publicárase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial». Cando a renuncia sexa parcial editarase, logo de pagamento da taxa correspondente, un novo folleto da patente de acordo co que se dispoña regulamentariamente.

TÍTULO XI

Patentes de interese para a defensa nacional

Artigo 111. *Suxeición ao réxime de segredo.*

1. O contido de todas as solicitudes de patentes manterase segredo até que transcorra un mes desde a data da súa presentación. Antes de que finalice, a Oficina Española de Patentes e Marcas prorrogará este prazo até catro meses cando considere que a invención pode ser de interese para a defensa nacional, notificaralle a prórroga ao solicitante e porá inmediatamente á disposición do Ministerio de Defensa copia da solicitude da patente presentada.

2. Para os efectos mencionados, establecerase a necesaria coordinación entre o Ministerio de Defensa e a Oficina Española de Patentes e Marcas para determinar cando unha invención pode ser de interese para a defensa nacional. O Ministerio de Defensa poderá coñecer baixo réxime de segredo todas as solicitudes presentadas.

3. Cando o interese da defensa nacional así o exixa, o Ministerio de Defensa requirirá a Oficina Española de Patentes e Marcas para que, antes de que finalice o prazo establecido no punto 1, decrete a tramitación secreta e faga a correspondente notificación ao solicitante.

4. Mentres a solicitude de patente ou a patente estean sometidas ao réxime de segredo, o solicitante ou o titular deberán absterse de calquera actuación que poida permitir o coñecemento da invención por persoas non autorizadas. O Ministerio de Defensa, por petición do titular, poderá autorizar actos encamiñados á explotación total ou parcial do obxecto da solicitude ou da patente e sinalar as condicións a que estarán sometidos eses actos.

5. A Oficina Española de Patentes e Marcas, logo de informe favorable do Ministerio de Defensa, poderá levantar o segredo imposto sobre unha solicitude ou sobre unha patente determinada.

6. Aquelas solicitudes de patente ou patentes que foron declaradas secretas nun país pertencente ao Tratado do Atlántico Norte e que, reivindicando o dereito de prioridade, se presenten en España, manteranse en réxime de segredo mentres non se levantase o dito réxime no país que o declarou. Estas solicitudes non poderán ser retiradas sen o permiso expreso da autoridade que declarou o segredo.

Artigo 112. *Tramitación.*

1. As solicitudes de patente suxeitas a réxime de segredo seguirán un trámite similar a aquelas non secretas, salvo no referente á divulgación e publicación, e informarán dos trámites, en todo caso, ao Ministerio de Defensa e ao titular da solicitude ou ao seu representante.

2. Mentres se mantéña o réxime de segredo, os prazos que se computan para o solicitante a partir da publicación do informe sobre o estado da técnica empezarán a correr desde que a Oficina Española de Patentes e Marcas lle comunique a posibilidade de realizar as actuacións suxeitas aos ditos prazos.

3. O prazo para formular oposición á concesión da patente non se abrirá até que, unha vez levantado o réxime de segredo, se publique a concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial».

Artigo 113. *Mantemento do réxime de segredo.*

A patente cuxa concesión se tramitase en segredo inscribírase nun rexistro secreto da Oficina Española de Patentes e Marcas e manterase nese mesmo réxime durante un ano a partir da data da súa concesión. A prolongación dese prazo deberá renovarse anualmente e farase a correspondente notificación ao titular da patente.

Artigo 114. *Anualidades e compensación.*

1. As patentes secretas non estarán suxeitas ao pagamento de anualidades.

2. O titular da patente poderá reclamar ao Estado unha compensación polo tempo en que se mantivo secreta. Esta compensación, que poderá ser reclamada por cada ano transcorrido, será acordada entre as partes. Se non se chega a un acordo, a compensación fíxase xudicialmente, tendo en conta a importancia da invención e o beneficio que o titular puidese obter da súa libre explotación.

3. Se a invención obxecto da patente secreta fose divulgada por culpa ou negligencia do seu titular, este perderá o dereito á compensación, sen prexuízo da responsabilidade penal que proceda.

Artigo 115. *Solicitudes no estranxeiro.*

1. Para efectos do disposto nos artigos anteriores, cando se trate de invencións realizadas en España e non se reivindique a prioridade dun depósito anterior en España, non se poderá solicitar patente en ningún país estranxeiro antes de transcorridos os prazos

previstos no artigo 111.1, salvo que se fixese con expresa autorización da Oficina Española de Patentes e Marcas. Esta autorización non se poderá conceder para aquelas invencións que interesen á defensa nacional, salvo que o Ministerio de Defensa o autorice expresamente.

2. A petición de autorización deberá formalizarse, de acordo co que se dispoña regulamentariamente, presentando na Oficina Española de Patentes a solicitude cos documentos necesarios para que a Oficina proceda a efectuar o exame previsto no artigo 111.1 en condicións de segredo. A Oficina poderá requirir a presentación dunha tradución, de ser necesario.

No caso de que a invención non sexa de interese para a defensa nacional e a súa presentación fóra de España non contraveña o previsto en convenios internacionais en materia de defensa subscritos por España, a Oficina Española de Patentes e Marcas comunicarllo ao solicitante nun prazo máximo dun mes e autorizarao a presentala como primeira solicitude no estranxeiro. A autorización enténdese concedida se, transcorrido o dito prazo, a Oficina non se pronuncia ao respecto.

3. Cando o solicitante teña o seu domicilio, sede social ou residencia habitual en España presumirase, salvo proba en contrario, que a invención se realizou en territorio español.

TÍTULO XII

Xurisdición e normas procesuais

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 116. *Xurisdición.*

O coñecemento de todos os litixios que se susciten como consecuencia do exercicio de accións de calquera clase e natureza, derivadas da aplicación dos preceptos desta lei, corresponderá en función da súa delimitación competencial, á orde xurisdiccional civil, penal ou contencioso-administrativa.

Artigo 117. *Lexitimación para o exercicio das accións.*

1. Estarán lexitimados para o exercicio das accións a que se refire o artigo 2.3 desta lei, ademais dos titulares dos dereitos inscritos no Rexistro de Patentes, aqueles que acrediten ter solicitado debidamente a inscrición no dito rexistro do acto ou negocio de que derive o dereito que se pretenda facer valer, sempre que a inscrición chegue a ser concedida.

2. Salvo pacto en contrario, o titular dunha licenza exclusiva poderá exercer no seu propio nome todas as accións que na presente lei se recoñecen ao titular da patente fronte aos terceiros que infrinxan o seu dereito, pero non poderá exercelas o concesionario dunha licenza non exclusiva.

3. O licenciario que, conforme o disposto no punto anterior, non estea lexitimado para exercer as accións por infracción da patente, poderá requirir fidedignamente o seu titular para que interpoña a acción xudicial correspondente. Se o titular se nega ou non exerce a oportuna acción dentro dun prazo de tres meses, poderá o licenciario interpoñela no seu propio nome, xuntando o requirimento efectuado. Con anterioridade ao transcurso do prazo mencionado, o licenciario poderá pedir ao xuíz a adopción de medidas cautelares urxentes cando xustifique a súa necesidade para evitar un dano importante, con presentación do referido requirimento.

4. O licenciario que exerza unha acción en virtude do disposto nalgún dos puntos anteriores deberá notificarllo fidedignamente ao titular da patente, o cal poderá comparecer e intervir no procedemento, xa sexa como parte nel ou como coadxuvante.

Artigo 118. *Competencia.*

1. Os litixios civís que poidan xurdir ao abeiro da presente lei resolveranse no xuízo que corresponda conforme a Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

2. Será obxectivamente competente o xuíz do mercantil da cidade sede do Tribunal Superior de Xustiza daquelas comunidades autónomas en que o Consello Xeral do Poder Xudicial acordase atribuír en exclusiva o coñecemento dos asuntos de patentes.

3. En particular, será territorialmente competente o xuíz do mercantil especializado a que se refire o punto anterior correspondente ao domicilio do demandado ou, na súa falta, do lugar de residencia do representante autorizado en España para actuar en nome do titular, se na comunidade autónoma do seu domicilio existen xulgados do mercantil especializados en asuntos de patentes, conforme o punto 2.

De non existir, á elección do demandante, será competente calquera xuíz do mercantil a quen corresponda o coñecemento de asuntos de patentes de conformidade co punto 2.

4. En caso de accións por violación do dereito de patente, tamén será competente, á elección do demandante, o mesmo xulgado a que se refire o punto anterior da comunidade autónoma onde se realizase a infracción ou se producisen os seus efectos, sempre que na dita comunidade autónoma existan xulgados do mercantil especializados en asuntos de patentes, conforme o punto 2.

De non existir, a elección do demandante, será competente calquera xuíz do mercantil a quen corresponda o coñecemento de asuntos de patentes, de conformidade co punto 2.

Artigo 119. *Prazos en litixios en materia de patentes.*

1. O demandado por calquera acción civil regulada na presente lei disporá dun prazo de dous meses para contestar a demanda e, de ser o caso, formular reconvencción.

O mesmo prazo rexerá para contestar a reconvencción, así como para contestar a limitación da patente solicitada polo seu titular a resultas da impugnación da validez do título realizada por vía de reconvencción ou de excepción polo demandado.

2. A previsión contida no artigo 337 da Lei de axuizamento civil non operará, salvo que a demandada xustifique cumpridamente a imposibilidade de achegar o ou os informes de que pretenda valerse ao contestar a demanda ou, de ser o caso, a reconvencción.

Artigo 120. *Nulidade da patente do demandante.*

1. A persoa fronte á cal se exerza unha acción por violación dos dereitos derivados dunha patente poderá alegar, en toda clase de procedementos, por vía de reconvencción ou por vía de excepción, a nulidade total ou parcial da patente do demandante, de conformidade coas normas do dereito procesual común. Para tales efectos, terase en conta o disposto no artigo 103.

2. Se a nulidade se formula mediante excepción, o titular da patente disporá de oito días, desde a recepción da contestación á demanda, para solicitar do xuíz ou tribunal que a excepción sexa tratada como reconvencción.

3. No caso de que o titular da patente, con carácter principal ou subsidiario, opte por limitar a patente modificando as súas reivindicacións, deberá achegar o novo xogo ou xogos de reivindicacións e a súa xustificación no trámite de contestación á demanda de nulidade, de contestación á reconvencción ou de contestación á excepción de nulidade. O titular da patente que exercese acción por infracción desta deberá, no mesmo trámite de contestación á impugnación da súa patente, razoar e, de ser o caso, probar en que modo as limitacións propostas afectan a acción de infracción exercida fronte ao demandado.

4. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, cando por circunstancias sobrevidas a patente resulte modificada fóra do proceso, o seu titular poderá solicitar que a patente así modificada sirva de base ao proceso. Nestes casos, o xuíz ou tribunal deberá conceder trámite de alegacións ás demais partes do proceso.

5. O xuíz ou tribunal dará traslado da solicitude de limitación ao instante da nulidade en quenda de alegacións, para que manteña ou modifique as súas pretensións, á vista da

limitación proposta. O cómputo do prazo de dous meses previsto no artigo 119.1 iniciárase desde o momento da recepción da solicitude de limitación da patente presentada polo demandante.

6. Unha vez presentada a solicitude de limitación con carácter principal ou subsidiario, o xuíz ou tribunal expedirá oficio á Oficina Española de Patentes e Marcas para a súa inscrición como anotación preventiva. A resolución firme que resolva sobre a limitación da patente notificarase de oficio á dita Oficina para a súa anotación rexistral e, de ser o caso, modificación da patente.

7. Nos procesos en que se exerzan accións polas cales se cuestione a validez dunha patente, o xuíz ou tribunal poderá acordar, de acordo co previsto na Lei de axuizamento civil e logo de pagamento da taxa correspondente cando se solicite por instancia de parte, a emisión dun informe pericial da Oficina Española de Patentes e Marcas para que ditamine por escrito sobre aqueles aspectos concretos en que os informes periciais achegados polas partes resulten contraditorios. O autor do informe poderá ser chamado a declarar sobre o contido do informe cando sexa requirido polo xuíz ou tribunal que coñeza do asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita a discrecionalidade do xuíz ou tribunal para requirir este ditame do centro ou institución que considere máis conveniente dadas as circunstancias do caso.

Artigo 121. *Acción negatoria.*

1. Calquera interesado poderá exercer unha acción contra o titular dunha patente para que o xuíz competente declare que unha actuación determinada non constitúe unha infracción desa patente.

2. O interesado, con carácter previo á presentación da demanda, requirirá fidedignamente o titular da patente para que se pronuncie sobre a opoñibilidade entre esta e a explotación industrial que o requirente leve a cabo sobre territorio español ou fronte aos preparativos serios e efectivos que desenvolva para tales efectos. Transcorrido un mes desde a data do requirimento sen que o titular da patente se pronunciase ou cando o requirente non estea conforme coa resposta, poderá exercer a acción prevista no punto anterior.

3. Non poderá exercer a acción mencionada no punto 1 quen fose demandado pola infracción da patente de que se trate.

4. Se o demandante proba que a actuación a que se refire a súa demanda non constitúe unha infracción da patente, o xuíz fará a declaración requirida.

5. A demanda deberá ser notificada a todas as persoas titulares de dereitos sobre a patente debidamente inscritos no Rexistro de Patentes, co fin de que poidan comparecer e intervir no proceso. Malia isto, non poderán comparecer en autos os licenciarios contractuais cando así o dispoña o seu contrato de licenza.

6. A acción a que se refire o presente artigo poderá ser exercida xunto coa acción para que se declare a nulidade da patente.

Artigo 122. *Tratamento da información confidencial.*

Cando para o esclarecemento dos feitos obxecto dos procedementos xudiciais a que se refire este capítulo, xa sexa a través da práctica de dilixencias preliminares ou de medidas para o aseguramento da proba, sexa necesario obter información que a xuízo do xuíz ou tribunal sexa de carácter confidencial, o órgano xurisdiccional adoptará a decisión de obtela ou requirila e disporá, por petición das partes, as medidas e actuacións necesarias para garantir a confidencialidade da información requirida e o dereito á tutela xudicial efectiva da parte procesual que demande a información.

CAPÍTULO II

Dilixencias de comprobación de feitosArtigo 123. *Petición das dilixencias.*

1. A persoa lexitimada para exercer as accións derivadas da patente poderá pedir ao xuíz que, con carácter urgente, acorde a práctica de dilixencias para a comprobación de feitos que poden constituír violación do dereito exclusivo outorgado pola patente, sen prexuízo das que se poidan solicitar ao abeiro do artigo 256.1 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil.

2. Antes de resolver sobre a petición formulada, o xuíz poderá requirir os informes e ordenar as investigacións que considere oportunas.

3. Soamente se poderá acordar a práctica das dilixencias cando, dadas as circunstancias do caso, sexa presumible a infracción da patente e non sexa posible comprobar a súa realidade sen recorrer ás dilixencias solicitadas.

4. Ao acordar, de ser o caso, a práctica das dilixencias solicitadas, o xuíz, de acordo co previsto na Lei de axuízamento civil, fixará a caución que deberá prestar o petionario para responder dos danos e perdas que eventualmente se poidan ocasionar.

5. Se o xuíz non considera suficientemente fundada a pretensión, denegará por medio de auto que será apelable en ambos os efectos.

Artigo 124. *Práctica das dilixencias.*

1. Sen que medie en ningún caso notificación previa da súa práctica a quen a deba soportar, na dilixencia de comprobación o xuíz, con intervención do perito ou peritos que para tal efecto designase, e oídas as manifestacións da persoa con quen se entenda a dilixencia, determinará se, á vista do exame practicado, se pode estar levando a cabo a infracción alegada da patente. Cando a invención non se fabrique ou se execute en España, o exame e a comprobación referiranse aos produtos importados e/ou comercializados obxecto da dilixencia.

2. Cando o xuíz considere que, á vista do exame practicado, non é presumible que se estea levando a cabo a infracción da patente, dará por terminada a dilixencia, ordenará que se forme unha peza separada en que se incluírán as actuacións, que se manterá secreta, e disporá que o secretario xudicial notifique ao petionario que non procede darlle a coñecer o resultado das dilixencias realizadas.

3. Nos demais casos, o xuíz, con intervención do perito ou peritos designados para o efecto, efectuará unha detallada descrición das máquinas, dispositivos, produtos, procedementos, instalacións ou actuacións mediante a utilización dos cales se leve presumiblemente a cabo a infracción alegada.

4. En todo caso, o xuíz coidará de que a dilixencia de comprobación non sirva como medio para violar segredos industriais ou para realizar actos que constitúan competencia desleal.

5. Contra a decisión do xuíz sobre o resultado da dilixencia practicado non caberá ningún recurso.

Artigo 125. *Certificacións e copias das dilixencias.*

1. Das dilixencias de comprobación realizadas non se poderán expedir outras certificacións nin copias que a destinada á parte afectada e a precisa para que o seu solicitante inicie a correspondente acción xudicial. O solicitante só poderá utilizar esta documentación para interpor a dita acción, con prohibición de divulgala ou comunicala a terceiros.

2. Se no prazo de 30 días hábiles a partir da data da entrega ao solicitante da certificación das dilixencias non se presentase a correspondente demanda exercendo a acción xudicial, quedarán aquelas sen efecto e non poderán ser utilizadas en ningunha outra acción xudicial.

Artigo 126. *Compensación da parte afectada.*

A parte afectada polas dilixencias de comprobación poderá reclamar en todo caso, de quen a solicitase, o afianzamento dos gastos e danos que se lle ocasionasen, incluído o lucro cesante. O pagamento só deberá realizarse se non se exerce a acción principal ou esta é rexeitada. Todo iso sen prexuízo da responsabilidade xeral por danos e perdas en que poida ter incorrido o solicitante das medidas nos casos que proceda.

CAPÍTULO III

Medidas cautelares

Artigo 127. *Petición de medidas cautelares.*

Quen exerza ou vaia exercer unha acción das previstas na presente lei poderá solicitar do órgano xudicial que deba entender dela a adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar a eficacia das ditas accións, de conformidade co previsto nela e na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil.

Artigo 128. *Posibles medidas cautelares.*

1. Poderanse adoptar como medidas cautelares contra o presunto infractor as que aseguren debidamente a completa efectividade da eventual resolución que no seu día se dite e, en especial, as seguintes:

- a) A cesación dos actos que poidan infrinxir o dereito do petionario ou a súa prohibición, cando existan indicios racionais para supor a inminencia dos ditos actos.
- b) A retención e o depósito das mercadorías presuntamente infractoras do dereito do titular da patente e dos medios exclusivamente destinados a tal produción ou á realización do procedemento patentado.
- c) O afianzamento da eventual indemnización de danos e perdas.
- d) As anotacións rexistras que procedan.

2. As medidas cautelares previstas no punto 1 poderán tamén solicitarse, cando sexan apropiadas, contra os intermediarios a cuxos servizos recorra un terceiro para infrinxir dereitos de patente, aínda que os actos dos ditos intermediarios non constitúan en si mesmos unha infracción, sen prexuízo do disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico. Estas medidas deberán ser obxectivas, proporcionadas e non discriminatorias.

3. Non procederá a adopción de medidas cautelares cando resulte que o demandado está amparado por un dereito fundado nunha utilización anterior segundo o artigo 63.

Artigo 129. *Fianzas.*

1. Ao acordar, de ser o caso, as medidas cautelares solicitadas, o xuíz fixará a caución que deberá prestar o petionario para responder dos danos e perdas que eventualmente se poidan ocasionar. Se este non presta a caución no prazo sinalado polo xuíz para o efecto, que en ningún caso será inferior a cinco días hábiles, entenderase que renuncia ás medidas.

2. En caso de que as medidas solicitadas impliquen restricións para a actividade industrial ou comercial do demandado, o xuíz poderá sinalar, ao tempo de acordalas, o importe da fianza mediante cuxa prestación o dito demandado poderá substituír en calquera momento a efectividade das ditas medidas restritivas acordadas.

3. En todo caso, as fianzas que con carácter principal ou substitutorio se decreten para o demandado fixaranse sempre nun tanto por período de tempo que transcorra, cando deriven duns actos de explotación industrial ou comercial que poidan ter continuidade indefinida.

4. A fianza poderá consistir nun aval bancario. Non se admitirán as fianzas persoais.
5. Para a fixación do importe das fianzas o xuíz deberá oír ambas as partes durante a tramitación das medidas, sen prexuízo da aplicación do artigo 733.2 da Lei de axuízamento civil.

Artigo 130. *Medidas cautelares en caso de apelación.*

1. Se a sentenza de primeira instancia ditada no procedemento civil de fondo establece pronunciamentos condenatorios para algunha das partes e é obxecto de apelación, darase conta do recurso á parte apelada para que esta poida, dentro do prazo de tres días, exixir do xuíz a adopción das correspondentes medidas cautelares ou a prestación da oportuna fianza substitutoria, tendentes ao aseguramento da efectividade da resolución ditada, sempre que estas medidas non se adoptasen previamente ou fosen insuficientes.

2. O xuíz de instancia manterá a competencia para tramitar e resolver o pertinente sobre este incidente de aseguramento, con independencia da admisión da apelación e a elevación dos autos principais ao tribunal a que corresponda coñecer dos recursos de apelación.

Artigo 131. *Levantamento das medidas cautelares.*

1. No caso de formularse a petición de medidas cautelares antes de se exercer a acción principal, quedarán sen efecto na súa totalidade se a demanda non se presenta no prazo previsto polo artigo 730.2 da Lei 1/2002, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil.

2. As medidas cautelares que se acordasen, de ser o caso, quedarán sempre sen efecto se a sentenza ditada en primeira instancia non é favorable aos pedimentos para o aseguramento de cuxa efectividade fosen solicitadas aquelas medidas, ou se revoga a sentenza de primeira instancia, no suposto de que esta fose favorable aos referidos pedimentos. Será aplicable, en todo caso, o previsto no artigo 744 da citada Lei de axuízamento civil.

3. O secretario xudicial procederá a devolver as garantías ao solicitante das medidas cautelares transcorridos dous meses desde o seu levantamento, sen prexuízo do prazo a que teña dereito o prexudicado polas medidas cautelares para solicitar a indemnización por danos e perdas que aquelas lle ocasionasen.

4. A indemnización deberá determinarse de conformidade co establecido no artigo 712 e concordantes da Lei de axuízamento civil, e se a fianza non é suficiente para facer fronte a todos os prexuízos ocasionados, seguirase a vía de constrinximento contra o responsable.

Artigo 132. *Escritos preventivos.*

1. A persoa que prevexa a interposición dunha solicitude de medidas cautelares sen audiencia previa na súa contra poderá comparecer, en legal forma, ante o órgano ou os órganos xudiciais que considere competentes para coñecer das ditas posibles medidas e xustificar a súa posición mediante un escrito preventivo.

O xuíz ou tribunal acordará a formación dun procedemento de medidas cautelares que notificará ao titular da patente e, se no prazo de tres meses as medidas cautelares fosen presentadas, aquel poderá dar ao procedemento o curso previsto nos artigos 733.1 e 734.3 da Lei de axuízamento civil, sen que iso sexa obstáculo á posibilidade de acordalas sen máis trámite mediante auto nos termos e prazos do artigo 733.2 da dita lei.

2. O titular que considere que o xuíz ou tribunal ante o cal se presentou o escrito preventivo non é o competente poderá presentar a súa solicitude de medidas cautelares ante aquel que entende realmente competente, e deberá facer constar na súa solicitude a existencia do escrito preventivo e o órgano xudicial ante o que este se presentou.

CAPÍTULO IV

Solución extraxudicial de controversias

Artigo 133. *Conciliación en materia de invencións de empregados.*

Antes de iniciar accións xudiciais baseadas na aplicación das normas do título IV desta lei relativo ás invencións realizadas no marco dunha relación de emprego ou de servizos, a cuestión litixiosa poderá ser sometida, se as partes así o acordan, a un acto de conciliación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 134. *Comisión de conciliación.*

1. Para a conciliación constituirase, de acordo co que se dispoña regulamentariamente, unha comisión presidida por un experto da Oficina Española de Patentes e Marcas designado polo seu director e outros dous elixidos respectivamente por cada unha das partes en conflito, ou cando o inventor sexa unha persoa ao servizo de calquera das administracións públicas, e polo que se refire ao representante destas, na forma que regulamentariamente se estableza dentro do marco da lexislación laboral ou estatutaria aplicable á relación de emprego.

2. Cando se trate de invencións realizadas polo persoal a que se refire o punto 1 do artigo 21, o membro da comisión que represente a universidade ou o organismo ou centro de investigación designarase na forma que dispoñan os estatutos ou outra normativa interna da universidade ou a normativa reguladora do organismo ou centro de investigación. Na súa falta, a súa designación corresponderá, no suposto das universidades ao Consello de Goberno e, no caso dos organismos ou centros de investigación, ao seu máximo órgano de goberno.

Artigo 135. *Proposta de acordo e conformidade.*

1. A comisión deberá ditar unha proposta de acordo nun prazo máximo de dous meses desde que se solicitou a conciliación, e as partes deberán manifestar no prazo máximo de 15 días se están ou non conformes coa dita proposta. En caso de que non sexa posible constituír a comisión de conciliación por incomparecencia dalgunha das partes, ou algunha delas non acepte a proposta de acordo dentro dos prazos respectivos, darase por concluído o procedemento. A aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio, entenderase que non existe conformidade.

2. De haber conformidade, o director da Oficina Española de Patentes e Marcas emitirá unha certificación do acordo segundo a proposta aceptada polas partes. Para os efectos previstos no artigo 517, punto 2.9.º, da Lei de axuízamento civil, a certificación do director da Oficina Española de Patentes e Marcas do acordo, segundo a proposta aceptada polas partes, comportará a execución.

3. A execución do acordo levarase a cabo conforme o establecido na Lei de axuízamento civil para a execución de sentenzas e convenios xudicialmente aprobados.

Artigo 136. *Arbitraje e mediación.*

1. Os interesados poderán recorrer á mediación ou someter a arbitraje as cuestións litixiosas xurdidas entre eles con ocasión do exercicio dos dereitos recoñecidos nesta lei, naquelas materias non excluídas da libre disposición das partes conforme dereito.

2. Non son de libre disposición e quedan excluídas da mediación ou da arbitraje as cuestións relativas aos procedementos de concesión, oposición ou recursos referentes aos títulos regulados nesta lei, cando o obxecto da controversia sexa o cumprimento dos requisitos exixidos para a súa concesión, o seu mantemento ou a súa validez.

3. O laudo arbitral firme producirá efectos de cousa xulgada de acordo co establecido no artigo 43 da Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraje, que será de aplicación en

todo o non previsto polo presente artigo, e a Oficina Española de Patentes e Marcas realizará as actuacións necesarias para a súa execución.

4. O acordo de mediación subscrito polo mediador e as partes, unha vez que, elevado a escritura pública ou homologado polo xuíz, se constitúa como título executivo de acordo co disposto na Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, comunicárase á Oficina Española de Patentes e Marcas para proceder á súa execución.

5. Deberán comunicarse á Oficina Española de Patentes e Marcas a presentación dos recursos que se interpoñan fronte ao laudo arbitral ou o exercicio dunha acción de nulidade contra o convido no acordo de mediación. Unha vez firmes as correspondentes resolucións, comunicaranse fidedignamente á Oficina Española de Patentes e Marcas para os efectos previstos no punto anterior.

TÍTULO XIII

Modelos de utilidade

CAPÍTULO I

Obxecto e requisitos de protección

Artigo 137. *Invenções que poden ser protexidas como modelos de utilidade.*

1. Poderán protexerse como modelos de utilidade, de acordo co disposto neste título, as invencións industrialmente aplicables que, sendo novas e implicando actividade inventiva, consisten en dar a un obxecto ou produto unha configuración, estrutura ou composición da cal resulte algunha vantaxe practicamente apreciable para o seu uso ou fabricación.

2. Non poderán ser protexidas como modelos de utilidade, ademais das materias e invencións excluídas de patentabilidade en aplicación dos artigos 4 e 5 desta lei, as invencións de procedemento, as que recaian sobre materia biolóxica e as substancias e composicións farmacéuticas.

Artigo 138. *Dereito á protección.*

O dereito á protección de modelos de utilidade pertence ao inventor ou ao seu habente causa e é transmisible por todos os medios que o dereito recoñece.

Artigo 139. *Estado da técnica.*

1. O estado da técnica con referencia ao cal se debe vulgar a novidade e a actividade inventiva das invencións protexibles como modelos de utilidade será o mesmo que o establecido no artigo 6.2 para as patentes de invención.

2. Enténdese igualmente comprendido no estado da técnica o contido das solicitudes anteriores a que se refire o artigo 6.3.

Artigo 140. *Actividade inventiva.*

1. Para a súa protección como modelo de utilidade, considérase que unha invención implica unha actividade inventiva se non resulta do estado da técnica dunha maneira moi evidente para un experto na materia.

2. Se o estado da técnica comprende documentos dos mencionados no artigo 139.2, non serán tomados en consideración para decidir sobre a existencia da actividade inventiva.

CAPÍTULO II

Solicitud e procedemento de concesión

Artigo 141. *Presentación e contido da solicitude.*

1. Para a obtención dun modelo de utilidade, deberá presentarse unha solicitude dirixida á Oficina Española de Patentes e Marcas indicativa de que esta é a modalidade que se solicita, coa documentación a que fai referencia o artigo 23.1. Non será necesario que comprenda un resumo da invención. A solicitude estará suxeita ao pagamento da taxa correspondente.

2. A data de presentación da solicitude será a do momento en que o órgano competente, segundo o previsto no artigo 22, reciba a documentación que conteña, ao menos, os seguintes elementos:

- a) A indicación de que se solicita un modelo de utilidade.
- b) As informacións que permitan identificar o solicitante ou contactar con el.
- c) Unha descrición da invención para a cal se solicita o modelo de utilidade, aínda que non cumpra cos requisitos formais establecidos na lei, ou a remisión a unha solicitude presentada con anterioridade.

A remisión a unha solicitude anterior debe indicar o número desta, a súa data de presentación e a oficina en que foi presentada. Na referencia deberase facer constar que esta substitúe a descrición ou, de ser o caso, os debuxos.

Unha copia certificada da solicitude anterior xunto, de ser o caso, coa correspondente tradución para o castelán deberá presentarse no prazo previsto no regulamento de execución.

3. A data de presentación das solicitudes presentadas nunha oficina de Correos será a prevista no artigo 24.4.

Artigo 142. *Asignación de data de presentación e exame de oficio.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas comprobará se a solicitude reúne os requisitos para obter unha data de presentación e se se pagou a taxa correspondente. Será aplicable o disposto no artigo 33.2 para as patentes de invención.

2. Se a taxa non fose aboada coa solicitude, ou non o fose na súa totalidade, notificaráselle esta circunstancia ao solicitante para que realice ou complete o pagamento no prazo regulamentariamente establecido. Transcorrido o prazo sen efectuar ou completar o pagamento, considerarase que desiste da solicitude.

3. Admitida a trámite a solicitude, a Oficina Española de Patentes e Marcas verificará:

- a) Se o seu obxecto é susceptible de protección como modelo de utilidade.
- b) Se aquela cumpre os requisitos establecidos no título V, capítulo I, tal como fosen desenvolvidos regulamentariamente.

A Oficina Española de Patentes e Marcas non examinará a novidade, a actividade inventiva, a suficiencia da descrición ou a aplicación industrial. Tampouco se realizará o informe sobre o estado da técnica nin se emitirá a opinión escrita, previstos para as patentes de invención.

4. Se o exame revela defectos na documentación ou que o obxecto da solicitude non é susceptible de protección como modelo de utilidade, comunicaránselle estas circunstancias ao interesado para que, no prazo regulamentariamente establecido, os corrixa ou formule as súas alegacións. Para corrixir os defectos apuntados, o solicitante poderá modificar as reivindicacións ou dividir a solicitude.

5. Denegarase a solicitude mediante resolución motivada cando o seu obxecto non sexa susceptible de protección como modelo de utilidade ou cando persistan defectos ou irregularidades que non fosen corrixidos. A mención da denegación publicarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial».

Artigo 143. *Publicación da solicitude.*

De non existiren motivos de denegación, ou emendados estes, a Oficina Española de Patentes e Marcas porá á disposición do público os documentos do modelo solicitado e fará o correspondente anuncio o «Boletín Oficial da Propiedade Industrial», no cal se publicarán tamén as reivindicacións do modelo solicitado e, de ser o caso, unha reprodución dos debuxos.

Artigo 144. *Oposicións á solicitude.*

1. Dentro dos dous meses seguintes á publicación da solicitude, calquera persoa poderá formular oposición alegando a falta dalgún dos requisitos legais exixidos para a súa concesión, incluídas a novidade, a actividade inventiva, a aplicación industrial ou a suficiencia da descrición. Non se poderá alegar a falta de lexitimación do solicitante, a cal deberá facerse valer ante os tribunais ordinarios.

2. O prazo previsto no punto precedente poderá prorrogarse por outros dous meses adicionais para presentar probas ou completar alegacións, sempre que a oposición se interpoña validamente dentro do prazo inicial e a prórroga se solicite antes da súa finalización.

Artigo 145. *Procedemento e resolución.*

1. A oposición deberá formularse ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, mediante escrito motivado xunto, de ser o caso, cos correspondentes documentos probatorios. Co escrito de oposición xuntarase o xustificante do pagamento da taxa de oposición.

2. Transcorridos os prazos legais sen que se presentasen oposicións, a Oficina Española de Patentes e Marcas ditará resolución en que concederá o modelo de utilidade solicitado.

3. De se presentaren oposicións, a Oficina Española de Patentes e Marcas comunicarallas ao solicitante para que, no prazo regulamentariamente establecido, formule por escrito as súas alegacións e modifique, se o coída oportuno, as reivindicacións, dando traslado ás partes dos escritos presentados pola outra, nas condicións establecidas no regulamento de execución da lei.

4. Transcorridos os prazos de contestación e réplica, a Oficina Española de Patentes e Marcas resolverá estimando en todo ou en parte as oposicións presentadas cando concorran motivos de oposición previstos no artigo 144, ou desestimándoas en caso contrario. Non obstante, cando malia as modificacións ou alegacións achegadas persistan motivos que impidan en todo ou en parte a concesión do modelo, outorgaráselle ao solicitante un novo prazo dándolle, ao menos, unha oportunidade, de acordo co establecido no dito regulamento, para que corrixa o defecto ou presente novas alegacións, antes de resolver con carácter definitivo a oposición presentada.

5. A concesión do modelo de utilidade anunciarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» e poranse á disposición do público os documentos existentes no expediente.

6. Para os modelos de utilidade non se editarán os folletos a que fai referencia o artigo 42.

Artigo 146. *Recursos.*

1. O recurso administrativo contra a concesión do modelo de utilidade só se poderá referir a aquelas cuestións que poidan ser resoltas pola Administración durante o procedemento de rexistro.

2. O recurso administrativo fundado en motivos de denegación de rexistro non examinados de oficio pola Administración só o poderán interpor os que fosen parte nun procedemento de oposición contra a concesión do rexistro baseado nos ditos motivos, e dirixirase contra o acto resolutorio da oposición presentada. Para estes efectos, poderase

entender desestimada a oposición se, transcorrido o prazo para resolvela e notificala, non se ditase resolución expresa.

3. Fronte á resolución de concesión dun modelo de utilidade, a Oficina Española de Patentes e Marcas non poderá exercer, de oficio ou por instancia de parte, a potestade revisora prevista no artigo 102 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, antes citada, se a nulidade do modelo se funda nalgunha das causas previstas no artigo 145 desta lei. Estas causas de nulidade só se poderán facer valer ante os tribunais.

Artigo 147. *Publicación das modificacións.*

As modificacións do modelo de utilidade como consecuencia dunha oposición ou dun recurso publicaranse por medio do correspondente anuncio no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial». A publicación incluírá as reivindicacións do modelo rexistrado e, de ser o caso, unha reprodución dos debuxos.

CAPÍTULO III

Efectos da concesión

Artigo 148. *Contido do dereito e exercicio de accións.*

1. A protección do modelo de utilidade atribúe ao seu titular os mesmos dereitos que a patente de invención.

2. A duración da protección dos modelos de utilidade será de dez anos improrrogables, contados desde a data de presentación da solicitude, e producirá os seus efectos a partir da publicación da mención da súa concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial».

3. Para o exercicio de accións encamiñadas a dar efectividade aos dereitos de exclusiva derivados dun modelo de utilidade solicitado con posterioridade á entrada en vigor da presente lei será preciso que se obtivese ou solicitase previamente, aboando a taxa correspondente, o informe sobre o estado da técnica previsto no artigo 36.1 para as patentes, referido ao obxecto de título en que se funde a acción.

4. O informe, unha vez elaborado, será notificado ao petionario e posto á disposición do público unido ao expediente do modelo. No suposto de que se presente a demanda antes de achegar o dito informe, o demandado poderá pedir a suspensión do prazo para contestala até que se xunte o dito informe aos autos.

5. Unha vez solicitado o informe sobre o estado da técnica, e mesmo cando este aínda non se achegase, poderá instarse, de conformidade co previsto nesta lei e na Lei de axuízamento civil, a adopción de medidas provisionais e cautelares, sempre que estas non consistan na paralización ou cesación da actividade industrial ou comercial do demandado en relación co obxecto protexido.

Artigo 149. *Nulidade.*

1. Declararase a nulidade da protección do modelo de utilidade:

a) Cando o seu obxecto non sexa susceptible de protección conforme o disposto nos artigos 137 a 140 e no título II desta lei, en canto non contradiga o establecido nos artigos mencionados.

b) Cando non describa a invención de forma suficientemente clara e completa para que poida executala un experto na materia.

c) Cando o seu obxecto exceda o contido da solicitude de modelo de utilidade tal como foi presentado ou, no caso de que o modelo de utilidade fose concedido como consecuencia dunha solicitude divisionaria ou como consecuencia dunha nova solicitude presentada con base no disposto no artigo 11, cando o obxecto do modelo de utilidade exceda o contido da solicitude inicial tal como este foi presentado.

- d) Cando o alcance da protección fose ampliado tras a concesión.
- e) Cando o titular do modelo de utilidade non tivese dereito a obtelo conforme o disposto nos artigos 10 e 138.

2. Se as causas de nulidade só afectan unha parte do modelo de utilidade, este quedará limitado mediante a modificación da ou das reivindicacións afectadas e declararase parcialmente nulo.

Artigo 150. *Aplicación das disposicións sobre as patentes.*

Na falta de norma expresamente aplicable aos modelos de utilidade rexerán para estes as disposicións establecidas na presente lei para as patentes de invención, sempre que non sexan incompatibles coa especialidade daqueles. Seranlles, en todo caso, aplicables as normas contidas no título III sobre dereito á patente e designación do inventor, título IV sobre invencións de empregados, capítulo V do título V sobre disposicións xerais do procedemento e á información dos terceiros e título X sobre nulidade, revogación e limitación por instancia do titular e caducidade da patente.

TÍTULO XIV

Aplicación dos convenios internacionais

CAPÍTULO I

Presentación e efectos das solicitudes de patente europea e das patentes europeas en España

Artigo 151. *Ámbito de aplicación.*

As disposicións desta lei e do seu regulamento de execución aplicaranse ás solicitudes de patente europea e ás patentes europeas que produzan efectos en España, en todo o que non se opoña ao Convenio sobre concesión de patentes europeas, feito en Múnic o 5 de outubro de 1973, denominado no sucesivo CPE.

Artigo 152. *Presentación de solicitudes de patente europea.*

1. As solicitudes de patente europea poderán ser presentadas na Oficina Española de Patentes e Marcas ou nas comunidades autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionais segundo o previsto no artigo 22. As comunidades autónomas remitirán as ditas solicitudes de patente europea á Oficina Española de Patentes e Marcas.

2. Cando se trate de invencións realizadas en España e non se reivindique a prioridade dun depósito anterior en España, a solicitude deberase presentar necesariamente de acordo co previsto no punto 1. Se o solicitante ten o seu domicilio, ou sede social ou residencia habitual en España presumirase, salvo proba en contrario, que a invención se realizou en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes o disposto no artigo 34 e no título XI desta lei. Na falta de cumprimento desta obrigaçión, a patente non producirá efectos en España.

3. As solicitudes de patente europea en que non concorran as circunstancias do punto precedente poderán presentarse directamente na Oficina Europea de Patentes.

4. As solicitudes que se presenten en España poderán estar redactadas en calquera dos idiomas previstos nos puntos 1 e 2 do artigo 14 do CPE. Se o son en idioma distinto do español, a Oficina Española de Patentes e Marcas poderá solicitar unha tradución para o español, de acordo co que se dispoña regulamentariamente.

Artigo 153. *Valor da solicitude de patente europea e da patente europea.*

Nas condicións previstas no CPE, a solicitude de patente europea á cal se lle concedese unha data de presentación e a patente europea teñen, respectivamente, o valor dun depósito nacional efectuado regularmente ante a Oficina Española de Patentes e Marcas e o dunha patente nacional.

Artigo 154. *Dereitos conferidos pola solicitude de patente europea publicada.*

1. As solicitudes de patente europea, despois da súa publicación segundo o previsto no artigo 93 do CPE, gozarán en España dunha protección provisional equivalente á conferida á publicación das solicitudes nacionais a partir da data en que, logo de pagamento da taxa correspondente, a Oficina Española de Patentes e Marcas faga accesible ao público unha tradución para o español das reivindicacións. Unha copia dos debuxos, de ser o caso, deberase achegar coa tradución, mesmo cando non comprenda expresións traducibles.

2. Cando o titular non teña domicilio nin sede social en España, a tradución deberá ser realizada por un axente da propiedade industrial acreditado ante a Oficina Española de Patentes e Marcas ou por un tradutor/a-intérprete xurado/a nomeado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. Regulamentariamente poderán establecerse outros criterios de validación que garantan a autenticidade e fidelidade das traducións mencionadas neste artigo.

Artigo 155. *Tradución e publicación da patente europea.*

1. Cando a Oficina Europea de Patentes conceda unha patente europea que designe España, o seu titular deberá proporcionar á Oficina Española de Patentes e Marcas unha tradución para o español da patente europea tal como fose concedida. Tamén se deberá achegar a tradución nos supostos en que a patente fose mantida en forma modificada, ou limitada pola Oficina Europea de Patentes.

2. A tradución deberá remitirse á Oficina Española de Patentes e Marcas no prazo de tres meses contados desde a data en que se publique no «Boletín Europeo de Patentes» a mención de que a patente foi concedida, modificada ou limitada nos supostos previstos no punto 1. Unha copia dos debuxos, de ser o caso, deberase xuntar á tradución, mesmo cando non conteña expresións traducibles. Será aplicable o disposto no punto 2 do artigo precedente.

Na falta da dita tradución e do pagamento da taxa para a súa publicación no prazo establecido, a patente non producirá efectos en España.

3. A Oficina Española de Patentes e Marcas, no prazo dun mes a partir da data de remisión da tradución, publicará unha mención indicativa no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial», cos datos necesarios para a identificación da patente europea e, logo de pagamento da taxa correspondente, cun folleto coa tradución da patente europea.

Artigo 156. *Rexistro de Patentes Europeas.*

1. Tan pronto como a concesión da patente europea fose mencionada no «Boletín Europeo de Patentes», a Oficina Española de Patentes e Marcas inscribiraa no seu rexistro, cos datos mencionados no Rexistro Europeo de Patentes.

2. Serán, igualmente, obxecto de inscrición a data en que se recibise e publicase a tradución mencionada no artigo 155 ou, de ser o caso, a falta da dita tradución. Tamén se inscribirán os datos mencionados no Rexistro Europeo de Patentes relativos aos procedementos de oposición, recurso ou limitación, así como os datos previstos para as patentes españolas.

Artigo 157. *Texto fidedigno da solicitude de patente europea e da patente europea.*

1. A tradución para o español da solicitude de patente europea e da patente europea, cumprindo os requisitos establecidos nos artigos precedentes, considerarase como fidedigna se o texto traducido confire unha protección menor que a que é concedida pola dita solicitude ou pola dita patente na lingua en que a solicitude foi depositada.

2. En todo momento o titular da solicitude ou da patente pode efectuar unha revisión da tradución, a cal non adquirirá efecto até que sexa publicada pola Oficina Española de Patentes e Marcas. Non se procederá á dita publicación se non se xustificase o pagamento da taxa correspondente.

3. Toda persoa que, de boa fe, comece a explotar unha invención ou fixese preparativos efectivos e serios para iso, sen que tal explotación constituía unha infracción da solicitude ou da patente de acordo co texto da tradución inicial, poderá continuar sen indemnización ningunha coa explotación na súa empresa ou para as necesidades desta.

Artigo 158. *Transformación da solicitude de patente europea en solicitude de patente nacional.*

1. Unha solicitude de patente europea pode ser transformada en solicitude de patente nacional:

- a) Nos casos previstos no artigo 135.1.a) do CPE.
- b) Cando se considere retirada por aplicación do artigo 90.3 do CPE na medida en que se refire ao seu artigo 14.2.

2. A solicitude de patente europea considérase, desde a data de recepción pola Oficina Española de Patentes e Marcas da petición de transformación, como unha solicitude de patente nacional e terá como data de presentación a outorgada pola Oficina Europea de Patentes á solicitude de patente europea.

3. A solicitude de patente terase por desistida se no prazo e condicións previstas no regulamento desta lei non se xustifica o pagamento das taxas exixibles para unha solicitude de patente española no momento da presentación e non se achega unha tradución para o español do texto orixinal da solicitude de patente europea ou, de ser o caso, do texto modificado no curso do procedemento ante a Oficina Europea de Patentes, sobre o cal se desexa fundar o procedemento de concesión ante a Oficina Española de Patentes e Marcas. Será aplicable á tradución o artigo 154.2.

Artigo 159. *Transformación da solicitude de patente europea en solicitude de modelo de utilidade.*

1. A solicitude de patente europea pode transformarse en solicitude de modelo de utilidade español cando aquela fose denegada ou retirada, ou se considerase retirada, de acordo co previsto no CPE.

2. Será de aplicación, referido aos modelos de utilidade, o disposto nos puntos 2 e 3 do artigo precedente.

Artigo 160. *Prohibición de dobre protección.*

1. Na medida en que unha patente nacional teña por obxecto unha invención para a cal unha patente europea con efectos en España lle foi concedida ao mesmo inventor ou ao seu habente causa, coa mesma data de presentación ou de prioridade, a patente nacional deixa de producir efectos a partir do momento en que:

- a) O prazo previsto para formular oposición da patente europea finalizase sen que se formulase ningunha oposición.
- b) O procedemento de oposición terminase, manténdose a patente europea.

2. No caso de que a patente nacional se concedese con posterioridade a calquera das datas indicadas nas letras a) e b), esta patente non producirá efectos.

3. A extinción ou anulación posterior da patente europea non determinará que a patente nacional recobre os seus efectos.

Artigo 161. *Anualidades.*

1. Para toda patente europea que teña efectos en España deberánselle aboar á Oficina Española de Patentes e Marcas as anualidades previstas na lexislación vixente en materia de patentes nacionais.

2. As anualidades serán exixibles na OEPM a partir do ano da vida da patente seguinte a aquel en que a mención da concesión da patente europea fose publicada no «Boletín Europeo de Patentes».

3. Sen prexuízo do establecido no artigo 141.2 do CPE, o pagamento das anualidades deberá efectuarse aplicando o réxime de devindicación, prazo, contía, forma e as demais condicións previstas na lexislación vixente para as patentes nacionais.

CAPÍTULO II

Aplicación do Tratado de cooperación en materia de patentes

Sección 1.ª Ámbito de aplicación e solicitudes internacionais depositadas en España

Artigo 162. *Ámbito de aplicación.*

1. O presente capítulo aplicarase ás solicitudes internacionais no sentido do artigo 2 do Tratado de cooperación en materia de patentes, para as cales a Oficina Española de Patentes e Marcas actúe en calidade de oficina receptora, oficina designada ou oficina elixida.

2. As disposicións desta lei e do seu regulamento aplicaranse ás solicitudes que designen España e que iniciasen a súa tramitación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, en todo o que non se opoña ao citado Tratado.

Artigo 163. *A Oficina Española de Patentes e Marcas como oficina receptora.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas actuará como oficina receptora, no sentido do artigo 2.xv) do Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto das solicitudes internacionais de nacionais españois ou de persoas que teñan a súa sede social ou o seu domicilio en España.

2. Cando se trate de invencións realizadas en España e non se reivindique a prioridade dun depósito anterior en España, a solicitude internacional deberá ser presentada na Oficina Española de Patentes e Marcas. O incumprimento desta obrigaón privará a solicitude internacional de efectos en España.

Cando o solicitante teña o seu domicilio ou sede social ou residencia habitual en España presumirase, salvo proba en contrario, que a invención se realizou en territorio español.

3. A solicitude internacional presentada en España será redactada en español. Ademais das taxas prescritas polo mencionado Tratado, o depósito da solicitude internacional dará lugar ao pagamento da taxa de transmisión prevista no anexo desta lei e no regulamento de execución do Tratado.

Artigo 164. *Conversión de solicitudes internacionais.*

1. Ás solicitudes internacionais depositadas ante a Oficina Española de Patentes e Marcas seranlles de aplicación as normas contidas no título XI desta lei.

2. En caso de ser España Estado designado, se a autorización do Ministerio de Defensa prevista no artigo 111 non fose outorgada, a solicitude internacional será

considerada desde a súa data de depósito como unha solicitude nacional. Neste caso, a taxa de transmisión será considerada como taxa por presentación de solicitude nacional.

3. Os anteriores puntos non serán aplicables cando a solicitude internacional reivindique a prioridade dunha solicitude nacional anterior cuxo contido ou cuxa tramitación non manteña en segredo a Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 165. Reivindicación de prioridade de depósito anterior en España.

Se a solicitude internacional reivindica a prioridade dun depósito anterior en España, o documento de prioridade expedido pola Oficina Española de Patentes e Marcas poderá, por petición do solicitante nas condicións previstas no regulamento de execución do Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente á oficina internacional. A petición estará suxeita ao pagamento da taxa que figura no anexo desta lei, que deberá aboar o solicitante á Oficina Española de Patentes e Marcas.

Artigo 166. Prórroga dos prazos para o pagamento de taxas.

O pagamento das taxas realizado en resposta a unha invitación dirixida ao solicitante, en virtude do disposto no Regulamento de execución do Tratado estará suxeito en favor da Oficina Española de Patentes e Marcas, ao aboamento da taxa por pagamento tardío prevista na regra 16.bis.2 del. Esta taxa deberá aboarse no prazo dun mes a partir da data de notificación da invitación e a súa contía determinarase en cada caso segundo os criterios previstos no citado regulamento.

Sección 2.^a Solicitudes internacionais que designen ou elixan España

Artigo 167. Actuación da Oficina Española de Patentes e Marcas como oficina designada ou elixida.

A Oficina Española de Patentes e Marcas actuará en calidade de oficina designada ou elixida no sentido do artigo 2.xiii) e xiv) do Tratado de cooperación en materia de patentes cando España fose mencionada para tal efecto, con vistas á obtención dunha patente nacional, na solicitude internacional ou na petición de exame preliminar internacional.

Artigo 168. Data de presentación e efectos da solicitude internacional.

Unha solicitude internacional que designe España terá, desde o momento en que se lle outorgase unha data de presentación internacional en virtude do artigo 11 do Tratado de cooperación en materia de patentes, os efectos dunha solicitude nacional regularmente presentada ante a Oficina Española de Patentes e Marcas desde a dita data. Esta data considerarase como a de presentación efectiva en España.

Artigo 169. Tramitación da solicitude internacional.

1. Para que a Oficina Española de Patentes e Marcas inicie a tramitación da solicitude internacional deberá presentarse, no prazo aplicable en virtude do artigo 22 ou do artigo 39.1 do Tratado de cooperación en materia de patentes, unha tradución desta para o español, tal como foi orixinariamente depositada e, de ser o caso, das modificacións realizadas en virtude do artigo 19 ou do artigo 34 do dito Tratado.

2. A Oficina Española de Patentes e Marcas poderá pedir ao solicitante, se o xulga necesario no caso concreto, que entregue no prazo que se lle sinala a tradución da solicitude internacional visada por un axente da propiedade industrial acreditado ante a dita oficina ou por un tradutor/a-intérprete xurado/a nomeado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. Regulamentariamente poderán establecerse outros criterios de validación que garantan a autenticidade e fidelidade das traducións mencionadas neste artigo.

3. O solicitante deberá pagar, no prazo previsto no punto 1, as taxas por solicitude e por realización do informe sobre o estado da técnica previstas para as patentes nacionais.

Artigo 170. *Publicación da solicitude internacional.*

1. A publicación, de conformidade co artigo 21 do Tratado de cooperación en materia de patentes, dunha solicitude internacional para a que a Oficina Española de Patentes e Marcas actúe como oficina designada substitúe a publicación da solicitude de patente nacional.

2. Se a solicitude internacional foi publicada en español, a protección provisional prevista no artigo 67 desta lei producirá efectos respecto da dita solicitude a partir da data da publicación internacional. Se o fose noutro idioma, a protección provisional producirá efectos a partir da data en que a súa tradución para o español, realizada nas condicións do artigo 154.2, se encontre á disposición do público na Oficina Española de Patentes e Marcas. Para estes efectos, publicarase no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» unha mención da data a partir da cal a tradución da solicitude se encontra á disposición do público.

Artigo 171. *Revisión pola Oficina Española de Patentes e Marcas.*

1. Cando unha oficina receptora distinta da Oficina Española de Patentes e Marcas denegase data de depósito internacional a unha solicitude internacional que designe ou elixa España, ou declarase que a dita solicitude se considera como retirada, ou que se considera retirada a designación de España, en virtude dos artigos 25.1.a) ou 25.1.b) do Tratado de cooperación en materia de patentes, o solicitante pode pedir á Oficina Española de Patentes e Marcas, no prazo de dous meses desde a data da notificación, que revise a cuestión e decida se a denegación ou a declaración estaban xustificadas de conformidade coas disposicións do dito Tratado. Esta revisión poderá dar lugar a unha decisión da Oficina Española de Patentes e Marcas de tramitar a solicitude en fase nacional.

2. A revisión prevista no parágrafo anterior poderá pedirse, nas mesmas condicións, no suposto de que a solicitude internacional que designa ou elixe España fose considerada como retirada pola Oficina Internacional en virtude do artigo 12.3 do Tratado de cooperación en materia de patentes.

Artigo 172. *Efectos dunha patente concedida sobre a base dunha solicitude internacional.*

1. Unha patente concedida pola Oficina Española de Patentes e Marcas sobre a base dunha solicitude internacional, que designe ou elixa España, terá os mesmos efectos e o mesmo valor que unha patente concedida sobre a base dunha solicitude nacional depositada de acordo coa presente lei.

2. Cando, por causa dunha tradución incorrecta, o alcance dunha patente concedida sobre a base dunha solicitude internacional exceda o contido da solicitude internacional no seu idioma orixinal, limitarase retroactivamente o alcance da patente e declararase nulo e sen valor na medida en que exceda o que lle corresponde segundo a solicitude no seu idioma orixinal.

Artigo 173. *Efectos da concesión dunha patente baseada nunha solicitude internacional sobre unha patente baseada nunha solicitude nacional.*

1. Na medida en que unha patente baseada nunha solicitude nacional teña por obxecto unha invención para a cal foi concedida unha patente sobre a base dunha solicitude internacional, ao mesmo inventor ou ao seu habente causa, coa mesma data de presentación ou de prioridade, a patente baseada nunha solicitude nacional deixará de producir efectos a partir da concesión da patente baseada na solicitude internacional.

2. Non producirá efectos a patente baseada nunha solicitude nacional cando sexa concedida con posterioridade á data de concesión da patente baseada nunha solicitude internacional.

3. A extinción ou a anulación posterior da patente baseada na solicitude internacional non afecta as disposicións previstas neste artigo.

Artigo 174. *A Oficina Española como Administración de busca e exame preliminar internacional.*

A Oficina Española de Patentes e Marcas actuará en calidade de Administración encargada da busca internacional e en calidade de Administración encargada do exame preliminar internacional, de acordo co previsto no Tratado de cooperación en materia de patentes, conforme o acordo concluído entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e a Oficina Internacional da Organización Mundial da Propiedade Intelectual.

TÍTULO XV

Representación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas

Artigo 175. *Capacidade e representación.*

1. Poderán actuar ante a Oficina Española de Patentes e Marcas:

a) Os interesados con capacidade de obrar de conformidade co previsto no título III da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

b) Os axentes da propiedade industrial.

2. Sen prexuízo do establecido no artigo 7.2 do Tratado sobre o dereito de patentes, feito en Xenebra o 1 de xuño de 2000, os non residentes nun Estado membro da Unión Europea deberán actuar mediante axente da propiedade industrial.

Artigo 176. *Axentes da propiedade industrial.*

1. Os axentes da propiedade industrial son as persoas legalmente habilitadas que, como profesionais liberais, ofrecen e prestan habitualmente os seus servizos para asesorar, asistir e representar terceiros na obtención das diversas modalidades de propiedade industrial e na defensa ante a Oficina Española de Patentes e Marcas dos dereitos derivados delas.

2. Os axentes poderán exercer a súa actividade individualmente ou a través de persoas xurídicas validamente constituídas, de conformidade coa lexislación dun Estado membro da Unión Europea e cuxa sede social ou centro de actividade principal se encontre en territorio comunitario. Tanto os axentes como as persoas xurídicas a través das cales exerzan a súa actividade poderán inscribirse no Rexistro Especial de Axentes da Oficina Española de Patentes e Marcas.

3. Para que unha persoa xurídica poida obter a inscrición no Rexistro Especial de Axentes da Oficina Española de Patentes e Marcas, ao menos un dos seus socios ou asociados integrantes deberá acreditar a condición de axente conforme o disposto no artigo seguinte. A persoa xurídica inscrita perderá a habilitación para o exercicio desta actividade profesional se en calquera momento deixa de cumprirse tal requisito.

4. Responderán da xestión profesional que se desenvolva baixo a forma social ou asociativa tanto a persoa xurídica como o axente que actúe a través dela.

5. Os axentes da propiedade industrial estarán obrigados a manter a confidencialidade dos asuntos en que interveñan e terán dereito a negarse a divulgar as comunicacións intercambiadas cos seus clientes ou con terceiras persoas relativas aos procedementos seguidos ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.

Entre outros, estará sometida a estas condicións toda comunicación ou todo documento relativo:

- a) Á valoración da patentabilidade dunha invención, á rexistrabilidade dun deseño industrial, dunha marca ou dun nome comercial;
- b) Á preparación ou a tramitación dunha solicitude de patente, modelo de utilidade, deseño industrial, marca ou nome comercial;
- c) A calquera opinión relativa á validez, alcance de protección ou infracción do obxecto dunha patente, modelo de utilidade, deseño industrial, marca ou nome comercial, así como dunha solicitude de calquera das ditas modalidades.

6. Os representantes mencionados no artigo 175.1 e que non sexan axentes da propiedade industrial estarán obrigados ao mesmo que se establece no punto precedente.

Artigo 177. Acceso á profesión de axente da propiedade industrial.

1. Para acceder á profesión regulada de axente da propiedade industrial será necesario:

- a) Ser maior de idade e ter plena capacidade de obrar.
- b) Ter un establecemento ou despacho profesional nun Estado membro da Unión Europea.
- c) Non ter sido condenado por delitos dolosos, salvo se se obtivese rehabilitación.
- d) Estar en posesión dos títulos oficiais de grao, licenciado, arquitecto ou enxeñeiro, expedidos polos reitores das universidades, ou outros títulos oficiais que estean legalmente equiparados a estes.
- e) Superar un exame de aptitude acreditativo dos coñecementos necesarios para a actividade profesional definida no artigo anterior, na forma que regulamentariamente se determine.

2. A liberdade de establecemento en España para aqueles que adquirisen a cualificación profesional de axente da propiedade industrial noutro Estado membro da Unión Europea rexerese polo previsto na normativa comunitaria e nas disposicións internas de incorporación e desenvolvemento desta. Para tales efectos, aplicarase o previsto no Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro.

Artigo 178. Incompatibilidades.

O exercicio da profesión de axente da propiedade industrial, xa sexa directamente ou a través de persoas xurídicas, é incompatible con todo emprego activo na Oficina Española de Patentes e Marcas, no ministerio de que esta dependa, nas consellerías de Industria das comunidades autónomas ou nos órganos delas que asumisen competencias en materia de propiedade industrial, e en organismos internacionais relacionados coa propiedade industrial.

Artigo 179. Exercicio da actividade profesional e Rexistro Especial de Axentes e da Oficina Española de Patentes e Marcas.

1. Para iniciar o exercicio da actividade como axente da propiedade industrial, directamente ou a través de persoa xurídica, será necesario ter presentado previamente ante a Oficina Española de Patentes e Marcas unha declaración responsable na cal, de acordo co establecido no regulamento de execución desta lei, o interesado manifeste, baixo a súa responsabilidade, que cumpre todos os requisitos establecidos nos artigos 176 e 177 e non se encontra incurso nas incompatibilidades do artigo 178, que dispón da documentación que así o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento mentres non se produza a súa baixa por calquera das circunstancias previstas no artigo 180.

O cumprimento destes requisitos habilita para o exercicio da actividade profesional en todo o territorio nacional e por un período indefinido.

2. A documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos legais deberá estar dispoñible para a súa presentación ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, cando esta así o requira. Para estes efectos, aceptaranse os documentos procedentes doutro Estado membro da Unión Europea que demostren que se cumpren tales requisitos, nos termos previstos no artigo 17.2 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

3. Unha vez recibida a declaración a que se fai referencia no punto 1, a Oficina Española de Patentes e Marcas, logo de pagamento da taxa correspondente, inscribirá de oficio o axente no seu Rexistro Especial de Axentes da Propiedade Industrial como representante legalmente habilitado para actuar como tal ante ela.

4. Nas súas relacións coa Oficina Española de Patentes e Marcas, os axentes deberán utilizar o seu nome propio, seguido da indicación da súa condición de axente e, no caso de persoas xurídicas, da razón social baixo a cal actúen, así como o domicilio social correspondente.

Artigo 180. *Cesamento da habilitación para o exercicio da actividade de representación profesional.*

1. O cesamento da habilitación legal para actuar como axente da propiedade industrial poderase producir por calquera das seguintes causas:

- a) Por falecemento, no caso de persoas físicas, ou extinción, no de persoas xurídicas.
- b) Por renuncia presentada por escrito ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.
- c) Por resolución motivada da Oficina Española de Patentes e Marcas, logo de comprobación do incumprimento polo interesado dos requisitos exixidos por esta lei para a súa habilitación como axente. Cando isto suceda, o interesado só poderá volver presentar unha declaración responsable, logo de acreditar os requisitos legais mencionados.
- d) Por resolución xudicial.

2. En todos os casos anteriores, a Oficina Española de Patentes e Marcas cancelará de oficio a inscrición correspondente no Rexistro Especial de Axentes da Propiedade Industrial.

3. Cando o cesamento da habilitación legal se produza en aplicación do punto 1.c) e a Oficina Española de Patentes e Marcas comprobe a falsidade, inexactitude ou omisión de carácter esencial nos datos requiridos para o exercicio da actividade profesional, a Oficina poderá instruír o expediente sancionador establecido regulamentariamente e propor ao ministro de Industria, Enerxía e Turismo o cesamento da habilitación para o exercicio da representación profesional durante un período máximo de tres anos.

4. A Oficina Española de Patentes e Marcas poderá, así mesmo, dar de baixa no seu Rexistro o axente ou o representante habilitado e incoar, de ser o caso, o expediente sancionador nos termos previstos no punto precedente, cando o axente fose condenado por sentenza firme como consecuencia de feitos realizados no exercicio da súa actividade profesional.

Artigo 181. *Liberdade comunitaria de prestación de servizos e obrigacións de información.*

1. Os axentes da propiedade industrial establecidos noutro Estado membro que presten temporalmente os seus servizos en España deberán cumprir as normas sobre acceso e exercicio da profesión aprobadas polo Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro de 2005, e a Directiva 2006/100/CE do Consello, do 20 de novembro de 2006, relativas ao recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos do

exercicio da profesión de avogado e a normativa que o desenvolve, e deberán presentar unha declaración previa segundo o modelo aprobado pola Oficina Española de Patentes e Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar a prestación temporal de servizos.

2. As persoas inscritas no Rexistro Especial de Axentes da Propiedade Industrial deberán informar os destinatarios dos seus servizos nos termos establecidos polo artigo 22 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e cumprir coas obrigacións establecidas na mencionada lei.

TÍTULO XVI

Taxas e anualidades

Artigo 182. *Taxas.*

1. As bases e os tipos de gravame das taxas pola realización dos servizos, prestacións e actividades administrativas sobre propiedade industrial en materia de patentes, modelos de utilidade e certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios serán os que figuran no anexo da presente lei, da que forman parte integrante. As contías que figuran no dito anexo experimentarán a actualización que, de ser o caso, se estableza mediante lei ordinaria ou na correspondente lei de orzamentos xerais do Estado para as taxas en xeral.

A súa regulación estará sometida ao disposto nesta lei e, en canto non se opoñan ao disposto nela, na Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre creación do organismo autónomo Rexistro da Propiedade Industrial, na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, e na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e disposicións complementarias.

2. A falta de pagamento da taxa dentro do prazo legal ou regulamentariamente establecido privará de toda eficacia o acto para o cal debese pagarse.

3. Se se deixa de aboar unha taxa establecida para a tramitación do expediente de concesión dalgún dos títulos regulados nesta lei, considerarase que a solicitude foi retirada.

Artigo 183. *Reembolso das taxas.*

1. No caso de que a solicitude de patente ou doutro título de protección previsto nesta lei sexa retirada, se teña por desistida ou sexa denegada antes de iniciarse a prestación, servizo ou actividade administrativa correspondente, devolveránselle ao peticionario as taxas respectivamente aboadas por estes conceptos, con excepción da taxa de solicitude.

2. Cando o informe sobre o estado da técnica se poida basear, parcial ou totalmente, no informe de busca internacional realizado en aplicación do Tratado de cooperación en materia de patentes, reembolsaráselle ao solicitante o 25 por cento, o 50 por cento, o 75 por cento ou o 100 por cento da taxa, en función do alcance do dito informe.

3. Cando o exame substantivo poida basearse, parcial ou totalmente, no informe de exame preliminar internacional realizado pola Administración encargada do exame preliminar internacional competente, reembolsaráselle ao solicitante o 25 por cento, o 50 por cento, o 75 por cento ou o 100 por cento da dita taxa, en función do alcance do dito informe.

4. A interposición dun recurso dará lugar ao pagamento da taxa de recurso. Non procederá a devolución da taxa salvo cando o recurso fose totalmente estimado ao acollerse a razóns xurídicas indebidamente apreciadas na resolución impugnada que fosen imputables á Oficina Española de Patentes e Marcas. A devolución da taxa deberá ser solicitada ao interporse o recurso e será acordada na resolución deste.

Artigo 184. *Anualidades e taxa de mantemento.*

1. Para manter en vigor unha patente ou un modelo de utilidade ou un certificado complementario de protección, o solicitante ou o seu titular deberá aboar as anualidades ou, no caso dos certificados complementarios, a taxa de mantemento, que figuran no anexo mencionado no artigo 182.1.

2. As anualidades deberán pagarse por anos adiantados, durante toda a vixencia da patente ou do modelo de utilidade. A data de devindicación de cada anualidade será o último día do mes do aniversario da data de presentación da solicitude.

3. O pagamento das anualidades devindicadas antes da publicación da concesión da patente no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» deberá efectuarse dentro dos tres meses posteriores á data da dita publicación.

O pagamento das anualidades devindicadas despois da publicación da concesión da patente ou na mesma data deberá efectuarse dentro dos tres meses posteriores á data de devindicación da anualidade correspondente.

Unha vez vencido o prazo para o pagamento dunha anualidade sen ter feito efectivo o seu importe, este poderase aboar coa correspondente recarga dentro dos seis meses seguintes.

Non obstante, para as anualidades cuxa data de devindicación sexa posterior á de publicación da concesión no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» ou coincidente con ela, e durante o tempo que transcorra desde a finalización do prazo con recarga até a data de devindicación da seguinte anualidade, poderase regularizar o pagamento aboando a taxa de regularización prevista na tarifa segunda desta lei cuxo importe se engadirá á segunda das recargas previstas no artigo 185.

4. A taxa que se debe aboar pola presentación da solicitude de patente ou do modelo de utilidade exonera do pagamento das dúas primeiras anualidades.

5. A data de devindicación da taxa de mantemento dos certificados complementarios de protección ou da súa prórroga será a da súa entrada en vigor.

Cando a data de devindicación sexa anterior á de publicación no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial» da concesión do certificado ou, de ser o caso, da prórroga, o pagamento deberá realizarse dentro dos tres meses posteriores á data de publicación.

Cando a data de devindicación coincida ou sexa posterior á dita data de publicación, o pagamento deberase efectuar dentro dos tres meses posteriores á data de devindicación.

Unha vez vencido o prazo para o pagamento da taxa de mantemento sen facer efectivo o seu importe, este poderase aboar coa correspondente recarga dentro dos seis meses seguintes.

Artigo 185. *Recargas.*

1. Transcorrido o prazo para o pagamento dunha anualidade sen ter satisfeito o seu importe, esta poderá aboarse cunha recarga do 25 por cento dentro dos tres primeiros meses e do 50 por cento dentro dos tres seguintes, até un máximo de seis meses de demora.

2. Transcorrido o período de pagamento da taxa de mantemento dos certificados complementarios ou da prórroga do certificado complementario de protección de medicamentos sen ter satisfeito o seu importe, poderá aboarse cunha recarga do 25 por cento, dentro dos tres primeiros meses, e do 50 por cento, dentro dos tres seguintes, até un máximo de seis meses de demora.

Artigo 186. *Redución de taxas.*

1. Os emprendedores que, tendo a consideración de persoa física ou pequena e mediana empresa (peme), desexen obter a protección dunha invención mediante patente nacional ou modelo de utilidade poderán solicitar que lles sexa concedida satisfacendo o 50 por cento das taxas establecidas en concepto de solicitude, as anualidades terceira,

cuarta e quinta e, no caso das patentes nacionais, de petición de informe sobre o estado da técnica e de exame substantivo.

Para iso deberase presentar, xunto á solicitude de patente nacional ou modelo de utilidade, a petición de redución de taxas e acreditar, coa documentación que se exixa regulamentariamente, que se axustan á definición de emprendedor da Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización, e á definición de pequena e mediana empresa (peme) adoptada pola Recomendación 2003/361/CE da Comisión Europea, do 6 de maio, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas ou á que, en caso de modificación ou substitución desta, sexa aplicable no momento de presentarse a solicitude.

2. As solicitudes ou escritos presentados por medios electrónicos terán unha redución dun 15 por cento no importe das taxas a que estean suxeitos tales solicitudes e escritos, se aqueles son presentados e as taxas son aboadas previa ou simultaneamente polos ditos medios técnicos.

3. Non se admitirán outras exencións ou reducións distintas das recoñecidas expresamente nesta lei ou das que, de ser o caso, se establezan por acordos ou tratados internacionais ou en execución deles.

Disposición adicional primeira. *Réxime legal dos procedementos.*

Os procedementos administrativos previstos nesta lei rexeranse pola súa normativa específica e, no non previsto nela, polas disposicións da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición adicional segunda. *Prazos máximos de resolución dos procedementos de propiedade industrial.*

1. De conformidade co previsto no artigo 59.3 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, os prazos máximos de resolución dos procedementos administrativos de concesión e rexistro das diversas modalidades de propiedade industrial estableceranse por orde do ministro de Industria, Enerxía e Turismo, logo de proposta da Oficina Española de Patentes e Marcas.

2. Nos supostos de cambio de modalidade, o prazo máximo de resolución empezará a computarse a partir da data de presentación da documentación correspondente á nova modalidade.

3. Cando o prazo para realizar un trámite nalgún dos procedementos previstos nas leis que regulan as diversas modalidades de propiedade industrial finalice en sábado, o trámite de que se trate poderase efectuar validamente no primeiro día hábil seguinte a ese sábado.

4. O vencemento do prazo máximo de resolución para resolver unha solicitude sen que se notificase resolución expresa lexitimará o interesado para entendela desestimada para os únicos efectos de permitirlle a interposición do recurso administrativo ou contencioso-administrativo que resulte procedente. A desestimación presunta en ningún caso excluirá o deber de ditar resolución expresa, a cal se adoptará sen ningunha vinculación ao sentido do silencio.

Disposición adicional terceira. *Tramitación preferente de solicitudes.*

Por proposta da Oficina Española de Patentes e mediante orde do ministro de Industria, Enerxía e Turismo, poderase dispor a tramitación preferente de solicitudes de patentes e modelos de utilidade relativas a tecnoloxías relacionadas cos obxectivos de sustentabilidade establecidos na Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable.

Disposición adicional cuarta. *Taxas pola actuación da Oficina Española de Patentes e Marcas no marco do Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).*

A contía das taxas que, segundo o disposto no Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), establece cada oficina pola súa actuación como oficina receptora e Administración internacional PCT será, no que á Oficina Española de Patentes e Marcas se refire, a indicada no anexo desta lei.

O resto das taxas aplicables pola Oficina Española de Patentes e Marcas no marco deste Tratado serán as establecidas no Regulamento do Tratado PCT, no Acordo entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e a Oficina Internacional da Organización Mundial da Propiedade Intelectual relativo ao funcionamento da Oficina Española de Patentes e Marcas como Administración Internacional PCT, así como no Acordo especial entre a Organización Europea de Patentes e o Goberno do Reino de España relativo á cooperación en cuestións relacionadas co PCT, que estean vixentes cando se solicite o servizo correspondente.

Disposición adicional quinta. *Publicidade de solicitudes e resolucións e consulta pública de expedientes.*

1. A publicación das solicitudes e resolucións de concesión dos títulos de propiedade industrial incluírá o nome e os apelidos do solicitante ou titular, se se trata de persoas físicas, ou a denominación ou razón social, se se trata de persoas xurídicas, así como a súa nacionalidade e enderezo postal.

2. Unha vez publicadas as solicitudes, poderán ser consultados os documentos que integren os expedientes dos correspondentes títulos, sen necesidade de consentimento dos solicitantes ou concesionarios destes ou das demais partes comparecidas ou intervinientes.

A consulta pública poderá efectuarse presencialmente ou a través de medios telemáticos e con suxeición ás limitacións legais ou regulamentarias establecidas na lexislación vixente sobre propiedade industrial.

3. A consulta pública incluírá necesariamente a dos datos necesarios para identificar o titular da solicitude ou do dereito de propiedade industrial e contactar con el, así como as partes comparecidas ou intervinientes no procedemento e, en particular, o nome e os apelidos, se se trata de persoas físicas, a súa denominación ou razón social, se se trata de persoas xurídicas, e o seu enderezo postal.

4. A consulta pública poderá incluír, salvo oposición expresa do interesado cando se refiran a persoas físicas, o teléfono e o número de identificación fiscal.

5. Exceptuaranse da consulta pública as partes ou documentos do expediente cuxa confidencialidade fose solicitada polo interesado previamente á petición de consulta, sempre que:

1.º Non respondan aos fins de información pública propios do Rexistro de Patentes e

2.º A súa consulta non estea xustificada por intereses lexítimos e preponderantes da parte solicitante daquela.

Disposición adicional sexta. *Programas de concesión acelerada.*

1. A Dirección da Oficina Española de Patentes e Marcas poderá establecer, mediante instrución, programas de concesión acelerada de patentes para aquelas solicitudes que non reivindiquen prioridade de solicitudes anteriores e respecto das cales o interesado:

a) Se acolla expresamente ao programa de concesión acelerada de patentes.

b) Presente a solicitude de publicación anticipada e a petición de exame e aboe as taxas correspondentes, ben coa solicitude ben no prazo que regulamentariamente se estableza.

No caso de que a solicitude presente defectos, a OEPM comunicarllo ao solicitante e dará a este un prazo para que corrixa os defectos encontrados. Unha vez transcorrido o prazo sen que se corrixisen os defectos, considerarase que a solicitude de concesión acelerada non foi formulada e o procedemento continuará pola vía habitual fóra do programa de concesión acelerada.

2. Non será necesario motivar nin a solicitude de tramitación acelerada polo solicitante nin a aplicación do programa polo órgano responsable da súa tramitación.

Disposición adicional sétima. *Coordinación cos órganos competentes das comunidades autónomas.*

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo establecerá os mecanismos de coordinación e cooperación adecuados entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e as comunidades autónomas competentes para recibir as correspondentes solicitudes dirixidas á dita Oficina. O órgano competente da comunidade autónoma a través do cal se presentase a documentación, de ser o caso, deberá permanecer informado ao longo do procedemento unha vez publicada a solicitude. Para tal efecto, implantaranse sistemas de intercomunicación e coordinación dos correspondentes rexistros que garantan a compatibilidade informática e a transmisión telemática dos asentos.

Disposición adicional oitava. *Comunicacións telemáticas con xulgados e tribunais.*

1. Os documentos que deban remitirse aos xulgados e tribunais para a súa inclusión en calquera tipo de procedemento enviaranse en formato electrónico, de conformidade co establecido sobre comunicacións electrónicas na Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e da comunicación na Administración de xustiza, sempre e cando aqueles contén cos sistemas informáticos necesarios para a súa recepción e a través dos contornos cerrados de comunicación postos á súa disposición, os cales garantirán en todo caso a seguridade e a protección dos datos e/ou documentos transmitidos.

2. Os documentos electrónicos públicos ou privados incorporaranse como anexo ao documento principal, seguindo os sistemas previstos nesta lei ou nas súas normas de desenvolvemento e conforme o previsto na Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.

Disposición adicional novena. *Exercicio de accións baseadas en títulos cuxa concesión non é firme en vía administrativa.*

1. O artigo 120.4 aplicarase, en todo caso, por instancia de calquera das partes no proceso que teña por obxecto o exercicio de accións xa sexan de nulidade ou de infracción da patente, cando o título resulte modificado fóra do proceso como consecuencia dunha resolución definitiva en vía administrativa sobre a concesión do título en que se funde a acción.

2. Se a resolución final é impugnada en vía contencioso-administrativa, será de aplicación o artigo 42 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil.

Disposición adicional décima. *Aplicación do réxime de taxas para a obtención e o mantemento dos títulos previstos nesta lei.*

1. As universidades públicas terán dereito a unha bonificación do cincuenta por cento no importe das taxas aboadas para a obtención e o mantemento dos títulos de propiedade industrial regulados nesta lei e solicitados con posterioridade á súa entrada en vigor.

2. A bonificación será do cento por cento, sempre que acrediten que no prazo establecido no artigo 90.2 se produciu unha explotación económica real e efectiva da patente ou do modelo de utilidade. Neste caso, as universidades poderán solicitar a devolución do importe das taxas aboadas, nos termos que se establezan regulamentariamente.

Disposición transitoria primeira. *Réxime transitorio dos procedementos.*

1. Os procedementos administrativos previstos nesta lei e iniciados con anterioridade á súa entrada en vigor serán tramitados e resoltos conforme a normativa legal vixente na data da presentación das correspondentes solicitudes.

2. Para estes efectos, nas solicitudes orixinadas por división, cambio de modalidade ou transformación dunha solicitude, considerarase que a súa data de presentación é a data de presentación da solicitude orixinaria.

Disposición transitoria segunda. *Normativa aplicable aos títulos de protección das invencións concedidos conforme a lexislación anterior.*

Aos títulos de protección das invencións solicitadas baixo a vixencia da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, seranlles de aplicación as disposicións contidas nos títulos e capítulos da presente lei que se enuncian a continuación:

1.º Capítulo V do título V «Disposicións comúns a todos os procedementos e á información dos terceiros» na medida en que os ditos procedementos se refiran a actuacións posteriores á concesión do título.

2.º Título VI, «Efectos da patente e da solicitude de patente»; título VII, «Accións por violación do dereito de patente»; título VIII, «A solicitude da patente e a patente como obxectos de dereito de propiedade»; título IX, «Obrigación de explotar e licenzas obrigatorias»; título X, «Nulidade, revogación e caducidade da patente»; título XII, «Xurisdición e normas procesuais»; título XIV, «Aplicación dos convenios internacionais».

3.º Capítulo III do título XIII «Efectos da concesión», con excepción das causas de nulidade a que se refire o artigo 149.1.a), que serán as previstas no artigo 153.1.a) da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes.

Disposición transitoria terceira. *Taxas e anualidades.*

1. As bases e os tipos de gravame das taxas a que se refire artigo 182.1 serán os vixentes no momento de presentarse a solicitude ou de solicitarse o servizo, prestación ou actividade administrativa de que se trate.

2. O prazo para o pagamento das anualidades das patentes concedidas conforme a lei anterior, cuxa data de devindicación sexa igual ou posterior á data de entrada en vigor da presente lei e que non fosen pagadas con anterioridade a esa data, será o previsto no artigo 184.3.

3. A redución de taxas prevista no artigo 186.1 aplicarase ás solicitudes de patentes e modelos de utilidade presentadas con posterioridade á entrada en vigor da presente lei.

4. O punto 3 do artigo 186 aplicarase ás solicitudes presentadas con posterioridade á entrada en vigor da presente lei.

5. As taxas de solicitude e mantemento dos certificados complementarios de protección serán as vixentes no momento de solicitarse o certificado ou a súa prórroga.

Disposición transitoria cuarta. *Divulgacións inocuas.*

Ás solicitudes presentadas dentro dos seis meses posteriores á entrada en vigor desta lei seralles de aplicación o artigo 7 da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes.

Disposición transitoria quinta. *Aplicación do réxime sobre explotación e cesión de invencións realizadas polos entes públicos de investigación.*

As referencias do Real decreto 55/2002, do 18 de xaneiro, sobre explotación e cesión de invencións realizadas nos entes públicos de investigación, de conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, enténdense referidas ao artigo 21 desta lei.

Disposición transitoria sexta. *Accións xudiciais.*

As accións xudiciais que se iniciasen antes da entrada en vigor da presente lei seguiranse polo mesmo procedemento consonte o cal se incoasen.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogada, deixando a salvo o establecido nas disposicións transitorias, a Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. *Modificación da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre hipoteca mobiliaria e peñor sen desprazamento de posesión.*

Os artigos corenta e cinco e corenta e seis da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre hipoteca mobiliaria e peñor sen desprazamento de posesión, quedan redactados como segue:

«Artigo corenta e cinco.

1. Poderán suxeitarse a hipoteca mobiliaria os dereitos protexidos pola lexislación de propiedade industrial tales como as patentes, topografías de produtos semicondutores, marcas, nomes comerciais, deseños industriais, variedades vexetais e calquera outra modalidade típica, de conformidade coa súa lei reguladora.

2. Poderá constituír a garantía hipotecaria tanto o propietario coma o licenciario con facultade de ceder o seu dereito a terceiro, tanto sobre o dereito en si como sobre a solicitude de concesión do dereito. Poden dar en garantía hipotecaria os seus respectivos dereitos os licenciarios que sexan titulares de licenzas na súa totalidade ou nalgunha das facultades que integran o dereito de exclusiva, para todo o territorio nacional ou para unha parte del, coa condición de licenza exclusiva ou non exclusiva.

3. Non son susceptibles de hipoteca mobiliaria os dereitos de propiedade industrial rexistrables pero non rexistrados, os dereitos personalísimos, carentes de contido patrimonial ou non alleables e, en xeral, os que non sexan susceptibles de apropiación individual.

4. A garantía esténdese aos dereitos e melloras resultantes da adición, modificación ou perfeccionamento dos dereitos rexistrados.

5. Inmediatamente despois de ter practicado os asentos respectivos no Rexistro de Bens Mobles, o rexistrador remitirá de oficio certificación do seu contido á Oficina Española de Patentes e Marcas para a súa constancia rexistral nesta última e a coordinación entre ambos os servizos de publicidade. A garantía rexistral repútase constituída para os efectos previstos nesta lei desde que quede inscrita no Rexistro de Bens Mobles.

6. Respecto aos nomes de dominio na internet aplicarase o que dispoñan as normas do seu correspondente rexistro. Non se poderán gravar con hipoteca mobiliaria os dereitos non susceptibles de alleamento voluntario, de conformidade co previsto na normativa aplicable.

7. As normas do presente capítulo establecen as regras comúns para as hipotecas mobiliarias sobre dereitos de propiedade industrial e sobre as hipotecas mobiliarias sobre dereitos protexidos pola lexislación de propiedade intelectual a que se refire o artigo seguinte.»

«Artigo corenta e seis.

1. Poderase impor hipoteca mobiliaria tanto sobre os dereitos de explotación da obra como sobre todos aqueles dereitos e modalidades da propiedade intelectual de contido patrimonial que sexan susceptibles de transmisión *inter vivos* conforme

a súa lei reguladora. Tamén poderán suxeitarse a hipoteca mobiliaria os dereitos de explotación dunha obra cinematográfica nos termos previstos na lei.

2. Poderá constituír a garantía tanto o propietario coma o cesionario, en exclusiva ou como cesionario parcial, sempre que aquel teña facultade de allear o seu dereito a terceiro.

3. Non son susceptibles de hipoteca mobiliaria os dereitos de propiedade intelectual rexistrables pero non rexistrados así como os dereitos personalísimos tales como o chamado dereito moral de autor, os non alleables e, en xeral, os que non sexan susceptibles de apropiación individual.

4. A menos que outra cousa se pacte no contrato, a garantía sobre a obra orixinal non se estende ás traducións e adaptacións; ás revisións, actualizacións ou anotacións; aos compendios, resumos ou extractos; aos arranxos musicais ou a calquera transformación da obra. As ditas transformacións poderán ser obxecto doutras tantas garantías separadas.

5. Inmediatamente despois de ter practicado os asentos respectivos no Rexistro de Bens Mobles, o rexistrador remitirá de oficio certificación do seu contido ao rexistro público competente onde figurase inscrita a modalidade de propiedade industrial obxecto da garantía para a súa constancia rexistral e a coordinación entre ambos os servizos de publicidade. A hipoteca mobiliaria repútase constituída para os efectos previstos nesta lei desde que quede inscrita no Rexistro de Bens Mobles.»

Disposición derradeira segunda. *Modificación da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre a creación do organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial».*

Na Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre a creación do organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial», modifícase o punto seis do artigo segundo e engádesse un novo punto sete ao mesmo artigo, coa seguinte redacción:

«Seis. Desempeñar como institución mediadora e arbitral, e de acordo co previsto na Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, e na Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraje, as funcións que por real decreto se lle atribúan para a solución de conflitos relativos á adquisición, utilización, contratación e defensa dos dereitos de propiedade industrial naquelas materias non excluídas da libre disposición das partes conforme dereito.

Sete. Calquera outra función que a lexislación vixente atribúa actualmente á Oficina Española de Patentes e Marcas ou as que no sucesivo lle sexan expresamente encomendadas nas materias propias da súa competencia.»

Disposición derradeira terceira. *Modificación da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas.*

A disposición adicional primeira da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, queda redactada como segue:

«Disposición adicional primeira. *Xurisdición e normas procesuais.*

1. As normas vixentes contidas no título XII da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, serán de aplicación ás distintas modalidades de signos distintivos da presente lei en todo aquilo que non sexa incompatible coa súa propia natureza, sen prexuízo do disposto no seguinte punto.

2. Os xulgados do mercantil que, conforme a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen atribuídas as funcións de xulgados de marca comunitaria en aplicación do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Consello, do 26 de febreiro de 2009, sobre a marca comunitaria, serán competentes para coñecer dos litixios civís que deriven da presente lei cando se exerzan de maneira acumulada accións concernentes a marcas comunitarias e nacionais ou internacionais idénticas

ou similares; ou se existise calquera outra conexión entre as pretensións e ao menos unha delas estea baseada nun rexistro ou solicitude de marca comunitaria. Nestes casos a competencia corresponderá en exclusiva aos xulgados de marca comunitaria.»

Disposición derradeira cuarta. *Modificación da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial.*

Modifícanse os artigos 24, 29, 76, a disposición adicional primeira e o anexo de taxas da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial, que quedan redactados como segue:

Artigo 24. *Dereito de prioridade unionista.*

Engádesse un novo punto 4 coa seguinte redacción:

«4. Non será, porén, necesaria a presentación da copia da solicitude anterior nin da tradución cando a reivindicación de prioridade non se considere relevante para determinar a validez do deseño rexistrado ou a solicitude anterior ou a súa tradución estean xa en poder da Oficina Española de Patentes e Marcas ou estean dispoñibles nunha biblioteca ou base de datos dixital.»

Artigo 29.

Modifícase o punto 1 do artigo 29 «Exame de oficio», cuxa redacción será a seguinte:

«1. Superado o exame de forma e, de ser o caso, recibida a solicitude remitida polo órgano competente da comunidade autónoma, a Oficina Española de Patentes e Marcas examinará de oficio:

- a) Se o obxecto da solicitude constitúe un deseño conforme o disposto no punto 2.a) do artigo 1 desta lei.
- b) Se o deseño cuxo rexistro se solicita é contrario á orde pública ou aos bos costumes.
- c) Se o deseño cuxo rexistro se solicita supón un uso indebido dalgún dos elementos mencionados na letra e) do artigo 13 desta lei.»

Artigo 76.

Modifícanse os puntos 4 e 5 do artigo 76 «Denegación e concesión da protección en España», que quedan redactados como segue:

«4. A Oficina Española de Patentes e Marcas notificará á Oficina Internacional, na forma e prazo establecidos na mencionada acta de Xenebra, os motivos que xustifiquen a denegación dos efectos do rexistro internacional en España.

5. No caso de que a Oficina Española de Patentes e Marcas non denegase a protección en España tras o exame de oficio ou dun procedemento de oposición, a protección conferida polo rexistro internacional dun deseño producirá efectos desde a data da súa publicación pola Oficina Internacional. O titular do rexistro internacional terá os mesmos dereitos e vías de recurso que o solicitante ou titular dun rexistro nacional.»

Disposición adicional primeira. *Xurisdición e normas procesuais.*

A disposición adicional primeira queda redactada como sigue:

«1. Sen prexuízo do disposto no punto 2, as normas vixentes contidas no título XII da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, serán de aplicación no relativo ao exercicio de accións derivadas da presente lei e á adopción de medidas

provisionais e cautelares, en todo aquilo que non sexa incompatible co previsto nela.

2. Os xulgados do mercantil que, conforme a Lei orgánica do poder xudicial, teñen atribuídas as funcións de xulgados de marca comunitaria en aplicación do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Consello, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e modelos comunitarios, serán competentes para coñecer dos litixios civís que deriven da presente lei cando se exerzan de maneira acumulada accións fundadas en títulos comunitarios e nacionais ou internacionais sobre o mesmo ou similar deseño, ou se existe calquera outra conexión entre as pretensións e ao menos unha delas estea baseada nun rexistro ou solicitude de título comunitario. Nestes casos, a competencia corresponderá en exclusiva aos xulgados de marca comunitaria.»

Anexo de taxas.

Modificación da tarifa primeira do anexo de taxas previstas na disposición adicional terceira da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial.

A epígrafe 1.7 da tarifa primeira modifícase como segue:

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

Polos deseños adicionais impugnados na mesma formulación de oposición a partir do décimo:

De 11 a 20 deseños: 34,96 euros
De 21 a 30 deseños: 27,96 euros
De 31 a 40 deseños: 22,37 euros
De 41 a 50 deseños: 17,89 euros.»

Disposición derradeira quinta. *Modificación da Lei 2/2014, do 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do Estado.*

A disposición adicional décimo sexta da Lei 2/2014, do 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do Estado, queda redactada como segue:

«Disposición adicional décimo sexta. *Traducións e interpretacións de carácter oficial.*

1. Regulamentariamente determinaranse os requisitos para que as traducións e interpretacións dunha lingua estranxeira para o castelán e viceversa teñan carácter oficial. En todo caso, terán este carácter se foron realizadas por quen se encontre en posesión do título de tradutor-intérprete xurado que outorga o Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. Os requisitos para o outorgamento deste título, así como o resto de elementos que conforman o seu réxime xurídico, desenvolveranse regulamentariamente.

2. O carácter oficial dunha tradución ou interpretación comporta que esta poida ser presentada ante órganos xudiciais e administrativos nos termos que se determine regulamentariamente.

3. O tradutor-intérprete xurado certificará, coa súa sinatura e selo, a fidelidade e exactitude da tradución e interpretación.

4. A tradución e interpretación que realice un tradutor-intérprete xurado poderá ser revisada pola Oficina de Interpretación de Linguas do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación por solicitude do titular do órgano administrativo, xudicial, rexistro ou autoridade competente ante quen se presente.»

Disposición derradeira sexta. *Título competencial.*

Esta lei dítase ao abeiro da competencia estatal prevista polo artigo 149.1.9.^a da Constitución en materia de lexislación sobre propiedade industrial. Exceptúanse do anterior o título VII, o título XII, a disposición adicional novena, a disposición transitoria sexta e as disposicións derradeiras segunda, terceira e cuarta, que se amparan no artigo 149.1.6.^a da Constitución, que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva sobre lexislación procesual.

Así mesmo, exceptúase a disposición derradeira primeira, que se ampara no artigo 149.1.8.^a da Constitución, que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva sobre lexislación civil, sen prexuízo da conservación, modificación e desenvolvemento polas comunidades autónomas dos dereitos civís, forais ou especiais, alí onde existan.

Por outra parte, a disposición derradeira quinta ampárase no artigo 149.1.18.^a, que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases do réxime xurídico das administracións públicas e do réxime estatutario dos seus funcionarios.

Disposición derradeira sétima. *Desenvolvemento da lei.*

Autorízase o Goberno para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación desta lei.

Disposición derradeira oitava. *Cláusula de salvagarda.*

As medidas incluídas nesta lei serán atendidas coas dotacións orzamentarias ordinarias do organismo e non poderán supor incremento de dotacións nin de retribucións nin doutros gastos de persoal ao servizo do sector público.

Disposición derradeira novena. *Entrada en vigor.*

A presente lei entrará en vigor o 1 de abril de 2017.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 24 de xullo de 2015.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

As taxas e exaccións parafiscais unificadas a que se refire o artigo décimo da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre creación do organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial», aplicadas a servizos, prestacións e actividades do Rexistro da Propiedade Industrial derivados da presente lei, serán as seguintes:

	Euros
<i>Tarifa primeira. Adquisición e defensa de dereitos</i>	
1.1 Solicitudes:	
Pola solicitude dunha demanda de depósito de patente de invención ou modelo de utilidade, xa sexa directamente ou como consecuencia da división dunha solicitude incluída a inserción da solicitude no «Boletín Oficial da Propiedade Industrial»	100,38
Por solicitude de cambio de modalidade de protección	10,30
Por solicitude de informe sobre o estado da técnica.	684,65
Por solicitude de exame substantivo.	389,77
Pola presentación dun recurso ou solicitude de revisión	88,09
Por solicitude de resolución urxente dun expediente	47,39
Por solicitude de restablecemento de dereitos	105,35
Por solicitude de revogación ou limitación	74,19
Recurso ou solicitude de revisión	88,09
Por solicitude de inscrición no Rexistro Especial de Axentes da Propiedade Industrial	74,01
Por solicitude para a tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP).	517,21
Por solicitude de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos	517,21
1.2 Prioridade:	
Por cada prioridade reivindicada en materia de patentes e modelos de utilidade	19,65
1.3 Modificacións:	
Por calquera modificación do expediente, xa sexan solicitude, descrición ou reivindicacións, xa sexan achegas posteriores de documentos ou rectificación de erros materiais, aritméticos ou de feito e, en xeral, por calquera modificación en supostos autorizados pola lei	23,19
1.4 Contestación a suspenso:	
Por contestación a suspenso provocado por defectos formais de calquera tipo de expediente tramitado en virtude da presente lei	42,06
1.5 Oposicións:	
Por presentación de oposicións á concesión de expedientes de patentes e modelos de utilidade	43,27
<i>Tarifa segunda. Mantemento e transmisión de dereitos</i>	
2.1 Anualidades:	
3. ^a	18,48
4. ^a	23,06
5. ^a	44,11
6. ^a	65,10
7. ^a	107,47
8. ^a	133,78

	Euros
9. ^a	167,88
10. ^a	216,06
11. ^a	270,82
12. ^a	317,98
13. ^a	365,05
14. ^a	412,56
15. ^a	440,59
16. ^a	458,85
17. ^a	490,00
18. ^a	490,00
19. ^a	490,00
20. ^a	490,00
2.1.1 Taxas de mantemento de certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios:	
CCP de duración igual ou inferior a un ano	803,93
CCP de duración igual ou inferior a dous anos	1.688,24
CCP de duración igual ou inferior a tres anos	2.661,05
CCP de duración igual ou inferior a catro anos	3.731,05
CCP de duración igual ou inferior a cinco anos	4.908,12
Prórroga de CCP de duración igual ou inferior a un ano	803,93
2.2 Demoras e regularización:	
Por demoras nos pagamentos de anualidade, recargas do 25 por 100, dentro dos tres primeiros meses, e do 50 por 100, dentro dos tres seguintes, até un máximo de seis meses de demora. Non obstante, nos seguintes seis meses e até un máximo de tempo que coincida coa data aniversario da seguinte anualidade, o interesado poderá regularizar o pagamento da anualidade non pagada aboando a taxa de regularización establecida neste punto.	
Pola regularización no pagamento das anualidades prevista no artigo 184.3.	100,00
2.3 Explotación e licenzas:	
Pola tramitación de expedientes de posta en explotación de patentes e modelos de utilidade	21,87
Pola tramitación de cada un dos ofrecementos de licenzas de pleno dereito ou licenza obrigatoria nos casos previstos pola lei	19,68
Por mediación da Oficina para a obtención dunha licenza contractual.	131,14
2.4 Transferencias:	
Por tramitación de expedientes de inscrición de transmisións ou de cesións ou modificacións. Por cada rexistro efectuado.	13,24
2.5 Pola inscrición de cambio de nome do titular:	
Por cada rexistro afectado	16,38
<i>Tarifa terceira. Outros servizos</i>	
3.1 Por cada certificación de datos rexistrados relativos a patentes, modelos de utilidade ou certificados complementarios de protección ou as súas prórrogas, así como pola expedición de copia autorizada de cada un dos documentos permitidos pola lei	20,60
3.2 Consulta e vista dun expediente	3,56
Copia de documentos dun expediente	11,38
Por cada páxina que exceda as 10	1,13

	Euros
Anuncio no «BOPI» de interposición de recurso contencioso-administrativo	142,24
Anuncio no «BOPI» da resolución de recurso contencioso-administrativo.	142,24
3.3 Pola solicitude de informes periciais previstos no artigo 120.7	2.400

Tarifa cuarta

4.1 Patentes europeas:	
Publicación das reivindicacións.	107, 80
Publicación dun fascículo (até 22 páxinas).	320,93
Páxina adicional fascículo.	12,90
4.2 Patentes internacionais:	
Taxa de transmisión	74,25
Taxa por transmisión de documento de prioridade	29,69
Taxa de exame preliminar internacional	583,65
Taxa adicional de exame preliminar internacional.	583,65