

**LA NUEVA
LEY DE PATENTES
LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO**

ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO

Director

RAÚL BERCOVITZ ÁLVAREZ

Director adjunto

LA NUEVA
LEY DE PATENTES

Ley 24/2015, de 24 de julio

(1ª edición)

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Primera edición, 2015



THOMSON REUTERS PROVIEW™ eBooks

Incluye versión en digital

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2015 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir.)]

Editorial Aranzadi, SA

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-9098-959-3

Depósito Legal: NA 2199/2015

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, SA

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 Pamplona

Relación de autores

Alberto Bercovitz

Catedrático Emérito. Abogado

Pedro Merino Baylos

Abogado. Vicepresidente de la AIPPI española

Antonio Cueto

Abogado

Alfredo Ávila de la Torre

Catedrático E.U. de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca

Alicia Arroyo Aparicio

Prof. Titular de Derecho Mercantil. UNED

Ignacio Quintana Carlo

Catedrático de Derecho mercantil. Universidad de Zaragoza

Juan Arias Sanz

Licenciado en Ciencias Químicas. Agente Europeo de Patentes.

Agente Español de la Propiedad Industrial

David Pellisé

Abogado

José Macías Martín

Ex jefe del Área de Coordinación Jurídica en el Departamento de Coordinación Jurídica

y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Profesor asociado del Departamento de Derecho Mercantil. UNED

Manuel Lobato

José Ángel García-Zapata (Abogados)

Raúl Bercovitz Álvarez

Doctor en Derecho. LL.M. Abogado

Juan Arpio Santacruz

Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza

Pilar Martín Aresti

*Profesora Titular de Universidad (Acreditada como Catedrática de Derecho Mercantil).
Universidad de Salamanca*

M^a del Mar Gómez Lozano

PCD Derecho Mercantil. Acreditada TU. Universidad de Almería

Fernando Carbajo Cascón

*Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca
(Acreditado para Catedrático de Universidad)*

José Antonio García-Cruces

*Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)*

Mercedes Curto Polo

Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca

Ignacio Moralejo Menéndez

Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza

Eva M^a Domínguez Pérez

Profesora Titular de Derecho Mercantil. UNED

Luis Alberto Marco Arcalá

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza

Antonio Castán

Abogado. Profesor de Derecho Procesal. Universidad Pontificia Comillas

Ángela del Barrio

Abogada

Mercedes Zubiri de Salinas

Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza. Juez en excedencia

Mario Varea Sanz

Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza

Luis A. Durán

Agente de Patentes Europeas

José Luis Sánchez Barrios

Profesor Titular EU de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca

José Antonio Hernández

*Abogado. Agente de la Propiedad Industrial Español y Europeo. Ex Presidente
del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) de España*

Sumario

	<u>Página</u>
RELACIÓN DE AUTORES	9
CAPÍTULO I	
NOCIONES INTRODUCTORIAS	37
ALBERTO BERCOVITZ	
I. Origen y evolución de la legislación sobre patentes	37
1. <i>El significado y origen del término «patente»</i>	38
2. <i>Los privilegios</i>	38
3. <i>Las patentes en el siglo XIX</i>	39
4. <i>Función de las patentes</i>	40
5. <i>El problema del examen previo</i>	41
6. <i>Las nuevas realidades</i>	44
7. <i>La biotecnología y los medicamentos</i>	45
8. <i>El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Convenio (ADPIC)</i>	46
II. Evolución de la legislación española en materia de patentes ...	47
1. <i>Los primeros textos a nivel internacional</i>	47
2. <i>Evolución de la legislación española de patentes hasta el Estatuto sobre Propiedad Industrial</i>	47
3. <i>Elaboración y fracaso de los Anteproyectos</i>	48
4. <i>La Ley de 1986</i>	49
III. Nociones preliminares sobre la nueva Ley de Patentes	49
1. <i>Ideas generales sobre la nueva Ley</i>	49
2. <i>Convenios Internacionales</i>	52

	<i>Página</i>
Apéndice al Capítulo I	53
Bibliografía	54
CAPÍTULO II	
DISPOSICIONES PRELIMINARES DE LA LEY	55
ALBERTO BERCOVITZ	
I. Títulos de propiedad industrial	55
II. Vinculación a los convenios internacionales	57
III. Sujetos que pueden beneficiarse de la Ley	57
IV. El registro único de patentes	57
V. La legitimación para solicitar títulos de propiedad industrial y ejercitar derechos	58
VI. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)	58
VII. Legitimación para ejercitar acciones en defensa de la patente ..	59
VIII. Posible invocación de las normas de Convenios internacionales por los nacionales	59
Bibliografía	61
CAPÍTULO III	
INVENCIONES PATENTABLES Y APLICACIÓN INDUSTRIAL	63
PEDRO MERINO BAYLOS	
I. Consideraciones generales	63
II. Invenciones patentables	64
1. <i>Consideraciones generales</i>	64
2. <i>Invenciones patentables</i>	65
3. <i>Exclusiones a la patentabilidad</i>	66
III. Invenciones no patentables	67
1. <i>Consideraciones generales</i>	67
2. <i>Los métodos de tratamiento</i>	68
3. <i>Secuencias de ADN</i>	72
IV. Novedad	73
1. <i>Consideraciones generales</i>	73

	<u>Página</u>
2. <i>La novedad</i>	74
V. Divulgaciones inocuas	77
VI. Actividad inventiva	78
1. <i>Consideraciones generales</i>	78
2. <i>El experto en la materia</i>	78
3. <i>Aproximación al problema-solución</i>	80
VII. Aplicación industrial	82
CAPÍTULO IV	
NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA	83
ANTONIO CUETO	
I. Consideraciones generales	83
II. Novedad	84
2.1. <i>Estado de la técnica y el análisis de novedad de una invención</i> ..	84
2.2. <i>Patentes de primera y segunda indicación médica</i>	89
2.3. <i>Mención a otros tipos de invención. Las invenciones de selección</i> .	92
2.4. <i>Divulgaciones inocuas</i>	93
III. Actividad inventiva	95
3.1. <i>Estado de la técnica</i>	96
3.1.1. <i>Solicitudes prioritarias a una solicitud de patente pero publicadas después</i>	97
3.1.2. <i>Juicio sobre actividad inventiva</i>	98
CAPÍTULO V	
DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR ...	103
ALFREDO ÁVILA DE LA TORRE	
I. Consideraciones introductorias	103
II. El derecho a la patente	104
1. <i>La transmisión del derecho a la patente</i>	104
2. <i>La cotitularidad del derecho a la patente</i>	106
3. <i>El derecho a la patente ante titulares independientes</i>	109
4. <i>La legitimación del solicitante</i>	110

	<i>Página</i>
II. Situaciones patológicas en torno al derecho a la patente	111
1. <i>La defensa del derecho a la patente frente a la solicitud realizada por persona no legitimada</i>	111
A. El ejercicio de la acción reivindicatoria: competencia . .	112
B. Efectos suspensivos del ejercicio de la acción	113
C. Efectos de la sentencia o resolución estimatoria	118
IV. Reivindicación de titularidad	119
1. <i>El ejercicio de la acción reivindicatoria</i>	120
2. <i>El plazo para el ejercicio de la acción reivindicatoria</i>	121
V. Efectos del cambio de titularidad	122
VI. Designación del inventor	124
VII. Bibliografía	126

CAPÍTULO VI

INVENCIÓNES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS («INVENCIÓNES LABORALES») 129

ALICIA ARROYO APARICIO

I. Principales novedades en la regulación contenida en la Ley de Patentes de 2015	129
1. <i>Antecedentes</i>	129
2. <i>Principales novedades</i>	131
II. Invencciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios	134
1. <i>Aspectos generales</i>	134
2. <i>Ámbito de aplicación objetivo y subjetivo; artículo 20 LP 2015</i> . . .	137
III. Invencciones pertenecientes al empresario	139
IV. Invencciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios	141
V. Invencciones asumibles por el empresario	143
VI. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado (artículo 18 LP)	145
1. <i>Delimitación del contenido del artículo 18</i>	145
2. <i>Deber de información del empleado o prestador de servicios en el caso de invenciones de los artículos 15 y 17</i>	146

	<u>Página</u>
3. <i>Comunicación escrita por parte del empresario en el caso de invenciones del artículo 17</i>	147
4. <i>Mejoras técnicas no patentables</i>	148
5. <i>Deber de colaboración de ambas partes</i>	150
VII. Carga de la prueba y renuncia de derechos (artículo 19)	150
VIII. Conciliación en materia de invenciones de empleados y solución extrajudicial de controversias: Apunte y remisión	151
Bibliografía	153

CAPÍTULO VII

INVENCIONES EN UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	155
IGNACIO QUINTANA CARLO	

I. Introducción	155
II. Las invenciones realizadas por el personal investigador en la Ley de Patentes en vigor: Delimitación de la categoría, ámbito de aplicación de la norma y régimen	156
III. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	158
1. <i>Génesis y tramitación parlamentaria</i>	159
2. <i>Examen del art. 21 de la Ley 24/2015: Novedades con respecto a la Ley vigente</i>	160
3. <i>Breve referencia a la modificación de las tasas en materia de invenciones realizadas por el personal investigador de la universidades publicas</i>	170
IV. Reflexiones finales	171

CAPÍTULO VIII

SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE	173
JUAN ARIAS SANZ	

I. Introducción	173
II. Presentación de la solicitud	174
III. Requisitos de la solicitud	176
IV. Fecha de presentación	180

	<i>Página</i>
V. Designación del inventor	183
VI. Unidad de invención	184
VII. Descripción de la invención	184
VIII. Reivindicaciones	186
IX. Resumen	186
X. Prioridad	187
1. <i>Introducción</i>	187
2. <i>Prioridad</i>	187
3. <i>Reivindicación de la prioridad</i>	190
CAPÍTULO IX	
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, Y OPOSICIONES Y RECURSOS	
	195
DAVID PELLISÉ	
I. El modelo adoptado por la Ley de patentes	195
1. <i>El cambio de sistema de concesión de patentes nacionales como eje vertebrador de la nueva Ley de patentes</i>	195
2. <i>El referente: El procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes</i> ..	199
3. <i>Régimen legal del procedimiento</i>	200
II. El examen preliminar para el establecimiento de una fecha de solicitud	202
1. <i>La importancia del establecimiento de una fecha de solicitud</i>	202
2. <i>Los requisitos mínimos para el establecimiento de una fecha de solicitud</i>	204
3. <i>La subsanación de deficiencias</i>	204
4. <i>El pago de tasas como requisito habilitante para la continuidad del procedimiento</i>	205
5. <i>La puesta a disposición de todas las solicitudes de patente al Ministerio de Defensa</i>	206
III. El examen formal	207
1. <i>El examen de oficio</i>	207
A. <i>Examen preliminar de patentabilidad</i>	207
B. <i>Examen de la regularidad formal de la solicitud con vistas a su publicación</i>	207

	<u>Página</u>
C. Trámite de subsanación de defectos	208
2. <i>El informe sobre el estado de la técnica (IET)</i>	208
3. <i>Deficiencias en la solicitud de patente detectadas en el IET</i>	209
4. <i>Traslado del IET y de la opinión escrita al solicitante</i>	209
5. <i>La publicación de la solicitud de patente</i>	210
6. <i>Observaciones de terceros</i>	210
IV. El examen sustantivo	211
1. <i>La petición del examen sustantivo</i>	211
2. <i>La tramitación del procedimiento de examen y su resolución</i>	212
3. <i>Publicación de la patente: contenido y forma del folleto</i>	213
V. Especialidades en el procedimiento de concesión	214
1. <i>Procedimiento de concesión acelerada</i>	214
2. <i>Tramitación preferente de solicitudes</i>	215
VI. Oposiciones	215
1. <i>Forma y motivos de oposición</i>	215
2. <i>Examen de la oposición</i>	216
VII. Recursos	217
VIII. Régimen transitorio	218
CAPÍTULO X	
CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN	219
JOSÉ MACÍAS MARTÍN	
I. Consideraciones generales	219
II. Los certificados complementarios en la Ley de patentes	221
III. El margen de actuación del legislador nacional	222
IV. Objeto y condiciones de obtención de los certificados	223
1. <i>Objeto</i>	223
2. <i>Condiciones de obtención</i>	224
A. <i>Producto protegido por una patente de base en vigor</i>	224
a. <i>Producto y principio activo</i>	224
b. <i>Protegido por una patente de base en vigor</i>	225
B. <i>Autorización de comercialización</i>	227

	<i>Página</i>
C. Primer certificado	229
D. Primera autorización	230
V. El procedimiento de concesión	231
1. <i>Solicitud y plazo de presentación</i>	231
2. <i>Legitimación: derecho a solicitar el certificado</i>	233
3. <i>Documentación de la solicitud</i>	234
4. <i>Publicación y observaciones de terceros</i>	236
5. <i>Examen y resolución</i>	237
6. <i>Recursos</i>	238
VI. Efectos del certificado	239
1. <i>Alcance de la protección</i>	239
2. <i>Duración</i>	241
VII. Tasas	243
VIII. Caducidad y nulidad	244
CAPÍTULO XI	
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS	247
JOSÉ MACÍAS MARTÍN	
I. Introducción	247
II. Los procedimientos de Propiedad Industrial como procedimientos administrativos especiales	248
III. Las normas comunes del capítulo V del título V de la Ley 24/2015	249
IV. Modificaciones de la solicitud	250
1. <i>Modificación de las reivindicaciones</i>	250
A. Criterios generales	250
B. Límites	251
a. Temporal	251
b. Material	253
a. <i>Antes de la concesión</i>	253
b. <i>Después de la concesión</i>	254
c. De terceros derechos	255
V. Rectificación de errores	257
VI. Cambios de modalidad	259

	<i>Página</i>
VII. Suspensión de los procedimientos	260
VIII. Remedios contra la pérdida de derechos por incumplimiento de plazos	261
1. <i>Prórroga de plazos</i>	261
2. <i>Restablecimiento de derechos</i>	262
A. El régimen general	262
a. Plazos susceptibles de restablecimiento	263
b. Plazos para pedir el restablecimiento	265
B. Restablecimiento del derecho de prioridad	265
VIII. Revisión de los actos en vía administrativa y Contencioso-administrativa	266
1. <i>Legitimación para recurrir</i>	267
2. <i>Revisión de oficio por nulidad de pleno derecho</i>	268
3. <i>Ampliación de las posibilidades de recurso</i>	269
4. <i>Modificación del sentido del silencio</i>	269
IX. Consulta de expedientes y accesibilidad de la materia biológica	270
1. <i>Consulta de expedientes</i>	270
A. Criterios Generales	270
B. Solicitudes denegadas, retiradas o que se tengan por desistidas antes de su publicación	271
2. <i>Accesibilidad de la materia biológica</i>	272
3. <i>Obligación de facilitar información a terceros</i>	274
CAPÍTULO XII	
LOS EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE	277
MANUEL LOBATO	
I. Consideraciones generales	277
II. Duración de la patente y cómputo de sus efectos	278
III. El <i>ius prohibendi</i> conferido por la patente. La patente como derecho negativo	279
1. <i>Introducción</i>	279
2. <i>Prohibición de explotación directa de las patentes de producto</i>	280
3. <i>Prohibición de explotación directa de las patentes de procedimiento</i> ..	282

	<i>Página</i>
4. <i>La infracción indirecta de patente</i>	283
IV. Límites al derecho conferido por la patente	283
1. <i>Introducción</i>	283
2. <i>Uso para fines privados</i>	284
3. <i>Uso para fines experimentales</i>	284
4. <i>Fórmulas magistrales</i>	285
5. <i>Uso de la patente en medios de transporte en tránsito</i>	286
6. <i>Derecho de preüso</i>	287
7. <i>Agotamiento del derecho de patente</i>	290
8. <i>Falta de cobertura frente a patentes anteriores</i>	294
9. <i>Patentes dependientes</i>	294
10. <i>Limitaciones legales</i>	295
V. Protección provisional conferida por la solicitud de patente ...	295
VI. Alcance de la protección de la patente	296
1. <i>Delimitación del contenido de la patente por medio de las reivindicaciones</i>	296
2. <i>La doctrina de los equivalentes</i>	297
CAPÍTULO XIII	
ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE	301
RAÚL BERCOVITZ ÁLVAREZ	
I. Introducción	301
II. Legitimación y tipos de acciones	302
1. <i>Legitimación</i>	302
2. <i>Tipos de acciones</i>	302
III. La acción de daños y perjuicios	305
1. <i>Naturaleza jurídica de las compensaciones exigibles y terminología</i> ..	305
2. <i>Presupuestos de la acción</i>	307
A. <i>La causación de daños</i>	307
B. <i>La responsabilidad del demandado</i>	308
3. <i>Conceptos objeto de indemnización</i>	310
A. <i>Pérdidas (daño emergente)</i>	310
B. <i>Lucro cesante</i>	311

	<u>Página</u>
C. Gastos de investigación	312
D. Daño moral	312
E. Indemnización por desprestigio	313
4. <i>Cálculo del lucro cesante</i>	314
A. Criterios de cálculo y su carácter alternativo	314
i. Carácter alternativo	314
ii. Conceptos «indemnizatorios» y «restitutorios»	315
iii. Posibilidad de elegir y momento de la elección	316
iv. El beneficio dejado de obtener	319
v. El beneficio del infractor	320
vi. La regalía hipotética	322
B. Deducción de las indemnizaciones ya percibidas	324
C. Incidencia de los beneficios comerciales	326
D. Diligencias de liquidación de daños en la LEC	327
E. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización	328
5. <i>Indemnizaciones coercitivas</i>	329
IV. Prescripción y otros límites al ejercicio de las acciones	330
1. <i>Prescripción</i>	330
2. <i>Eliminación de la caducidad en la reclamación de daños</i>	332
3. <i>Previa indemnización adecuada</i>	333
CAPÍTULO XIV	
COTITULARIDAD Y EXPROPIACIÓN	335
JUAN ARPIO SANTACRUZ	
I. Introducción	335
II. Cotitularidad	336
1. <i>Cuestiones previas</i>	336
2. <i>El régimen convencional de la comunidad</i>	337
3. <i>El régimen legal de la comunidad</i>	338
A. Preliminar	338
B. Reglas especiales aplicables a la comunidad de patente	340
a. Derecho de disposición	340
b. Derecho de explotación de la patente	340

	<u>Página</u>
c. Legitimación para realizar los actos necesarios para la conservación de la patente	342
d. Legitimación para el ejercicio de acciones	343
III. Expropiación	343
1. <i>Cuestiones previas</i>	343
2. <i>Régimen jurídico</i>	344
Bibliografía	345
CAPÍTULO XV	
TRANSFERENCIAS, LICENCIAS Y GRAVÁMENES	347
PILAR MARTÍN ARESTI	
I. Sistemática y Estructura del Capítulo II, Título VIII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	348
II. Principios generales comunes a los actos y negocios por los que se transfiere la titularidad de la patente, se otorgan licencias contractuales o se constituyen otros derechos sobre la patente	350
1. <i>Los actos y negocios sobre la patente y su solicitud recogidos en el art. 82.1 LPa 24/2015.</i>	350
2. <i>Indicaciones particulares sobre la hipoteca de patente</i>	351
A. El reconocimiento de la hipoteca sobre el derecho de licencia de patente	352
B. Algunas cuestiones sobre el régimen jurídico de la hipoteca de patente y de la hipoteca del derecho de licencia de patente	353
3. <i>La exigencia de forma escrita como requisito de validez de los actos y contratos celebrados sobre la patente</i>	355
4. <i>La aplicación de las normas del Derecho de la Competencia a los contratos de cesión y licencia de patente</i>	357
III. Disposiciones sobre licencias contractuales	361
1. <i>Consideración general</i>	361
2. <i>La delimitación del derecho de explotación del licenciataria y las consecuencias de la infracción de sus límites</i>	363
3. <i>La distinción entre la licencia exclusiva y no exclusiva</i>	367
4. <i>La indisponibilidad del derecho de licencia, salvo autorización del titular de la patente</i>	367
5. <i>Límites del Derecho de la competencia en la configuración de la licencia contractual</i>	368

	<u>Página</u>
IV. Disposiciones de aplicación común a transferencias y licencias de patente	369
1. <i>La obligación del transmitente o del licenciante de poner a disposición del adquirente o del licenciatario conocimientos técnicos</i>	369
2. <i>La responsabilidad del transmitente y del licenciante de la patente</i> .	372
A. Consideración general sobre el art. 85 de la LPa 24/2015	372
B. Presupuestos de la responsabilidad del transmitente o del licenciante de la patente	373
a. La responsabilidad del transmitente o del licenciante por la falta de la titularidad necesaria para otorgar el negocio	375
b. La responsabilidad del transmitente o del licenciante por la falta de facultades necesarias para celebrar el negocio	376
c. La aplicación de las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción a las acciones de responsabilidad del transmitente o licenciante	377
C. Régimen aplicable en caso de nulidad o revocación de la patente, o de la retirada o denegación de la solicitud . . .	378
3. <i>Responsabilidad frente a terceros por los daños causados por defectos inherentes a la invención patentada</i>	381
Bibliografía	382
Sentencias y Decisiones citadas	383
CAPÍTULO XVI	
LICENCIAS DE PLENO DERECHO	385
M ^a DEL MAR GÓMEZ LOZANO	
I. Introducción	386
II. Noción y caracteres de las licencias de pleno derecho	389
III. Los licenciantes	391
1. <i>Requisitos formales para efectuar el ofrecimiento público de licencias de pleno derecho</i>	391
2. <i>Repercusión del ofrecimiento público de licencia sobre las tasas anuales</i>	393
3. <i>Régimen general de los licenciantes de pleno derecho</i>	394
IV. Los licenciatarios	395
1. <i>Reglas específicas para la obtención de licencias de pleno derecho</i> . .	395

	<u>Página</u>
2. <i>Régimen general de los licenciatarios de pleno derecho</i>	397
V. De las licencias de pleno derecho a las licencias obligatorias: el supuesto de las licencias para poner remedio a prácticas anti-competitivas	398
ANEXO I. Solicitud de inscripción del ofrecimiento de licencias de pleno derecho (OEPM)	400
CAPÍTULO XVII	
OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR. LICENCIAS OBLIGATORIAS	401
FERNANDO CARBAJO CASCÓN	
I. Los objetivos del sistema de patentes	401
II. Concepto y funciones de la obligación de explotar y de las licencias obligatorias dentro del sistema de patentes	405
III. La obligación de explotar y las licencias obligatorias en los convenios internacionales	409
IV. La obligación de explotar y el régimen de licencias obligatorias en la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes	414
1. <i>La obligación legal de explotar la invención patentada</i>	414
2. <i>Motivos, procedimiento de concesión y régimen de las licencias obligatorias</i>	417
V. Novedades introducidas en la ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes	422
1. <i>Novedades relativas a la obligación de explotar la patente</i>	423
2. <i>Novedades relativas al régimen de concesión de licencias obligatorias</i>	425
A. <i>Motivos de concesión de licencias obligatorias</i>	425
B. <i>Novedades en el procedimiento de concesión</i>	428
3. <i>Novedades en el régimen jurídico de las licencias obligatorias</i>	430
Bibliografía	432
CAPÍTULO XVIII	
LA NULIDAD DE LA PATENTE	435
JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES Y MERCEDES CURTO POLO	
I. Introducción	435

	<i>Página</i>
II. Causas de nulidad	438
III. Ámbito material de la declaración de nulidad	441
1. <i>Nulidad parcial</i>	441
2. <i>Certificados complementarios de protección</i>	443
3. <i>Adiciones a las patentes</i>	443
IV. Ejercicio de la acción de nulidad. Algunas novedades procedimentales	444
1. <i>Legitimación</i>	444
A. <i>Legitimación activa</i>	444
B. <i>Legitimación pasiva</i>	445
2. <i>Cauces procesales para cuestionar la validez de una patente</i>	445
3. <i>Plazos</i>	448
A. <i>Plazo de ejercicio de la acción de nulidad</i>	448
B. <i>Plazos procesales</i>	448
4. <i>Extensión de cosa juzgada</i>	449
5. <i>Modificación de las reivindicaciones durante el procedimiento</i>	449
6. <i>Prueba</i>	458
7. <i>Competencia</i>	459
8. <i>Arbitraje o mediación</i>	459
V. Efectos de la declaración de nulidad	459
VI. Régimen transitorio	460
 CAPÍTULO XIX	
REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA PATENTE	461
IGNACIO MORALEJO MENÉNDEZ	
I. Las reivindicaciones de la patente	461
II. Modificación de las reivindicaciones	463
1. <i>Modificación de la solicitud de patente</i>	463
2. <i>Modificación de la patente</i>	464
III. Revocación y limitación de la patente	466
1. <i>Introducción</i>	466
2. <i>Revocación de la patente</i>	467
A. <i>Renuncia y revocación de la patente</i>	467

	<u>Página</u>
B. Procedimiento de revocación de la patente	468
C. Revocación de la patente <i>litis pendente</i>	470
3. <i>Limitación de la patente</i>	472
A. Renuncia parcial y limitación de la patente	472
B. Procedimiento de limitación de la patente	473
C. Limitación de la patente <i>litis pendente</i>	474
4. <i>Efectos de la revocación y de la limitación de la patente</i>	481
CAPÍTULO XX	
LA CADUCIDAD DE LAS PATENTES: NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES	
	483
EVA M ^a DOMÍNGUEZ PÉREZ	
I. Planteamiento general: la Ley de Patentes de 1986 y las razones de la reforma (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes)	484
II. Ideas generales sobre la caducidad de la patente: la regulación de la caducidad de la patente en la Ley de Patentes de 1986 y la nueva regulación en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	485
1. <i>La caducidad de la patente en la Ley de Patentes de 1986</i>	485
2. <i>La Caducidad de la Patente en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: planteamiento general y principales modificaciones</i>	487
3. <i>de la caducidad de la patente: efecto ex nunc y caducidad de los certificados complementarios</i>	488
A. Efectos <i>ex nunc</i> de la caducidad. La excepción de «la patente anterior y vigente»	488
B. Caducidad de los certificados complementarios	489
III. Causas de caducidad de la Patente	490
1. <i>Caducidad por expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas</i>	491
2. <i>Caducidad por renuncia del titular de la patente</i>	491
A. Carácter de la renuncia del titular	491
B. Procedimiento de la renuncia: comunicación escrita a la OEPM e inscripción en el Registro de Patentes	492
C. Tutela de terceros en supuestos de extinción de la patente por renuncia del titular (art. 110.4)	493
3. <i>Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente. El supuesto particular de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad ex art. 109</i>	494

	<u>Página</u>
A. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente (art. 116.1. c) y 116.3)	494
B. La Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad <i>ex</i> art. 109: supuestos de embargo inscrito sobre la patente y acción reivindicatoria en curso; hipoteca sobre la patente y caducidad	496
4. <i>Caducidad por no explotación en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria</i>	497
5. <i>Caducidad por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el art. 90</i>	498
CAPÍTULO XXI	
PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL	501
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	
I. Preliminar: innovación tecnológica y defensa nacional	501
1. <i>La industria en torno a la defensa como sector económico: principales peculiaridades</i>	502
2. <i>La protección de la innovación tecnológica en el sector de la defensa</i>	503
3. <i>Creaciones industriales en el sector de la defensa y creaciones industriales de interés para la defensa nacional</i>	504
II. Las creaciones industriales de interés para la defensa nacional como figura jurídica	505
1. <i>Origen y delimitación conceptual</i>	506
2. <i>Introducción y evolución de las creaciones industriales de interés para la defensa nacional en nuestro ordenamiento</i>	509
3. <i>Regulación internacional de las creaciones industriales de interés para la defensa nacional</i>	511
A. Los Convenios internacionales sobre propiedad industrial	512
B. Los Convenios internacionales en materia de defensa	512
III. Las creaciones industriales de interés para la defensa en nuestro nuevo Derecho de patentes	515
1. <i>Principales normas aplicables</i>	515
A. Las creaciones industriales de interés para la defensa nacional en la nueva Ley de Patentes	515

	<u>Página</u>
B. Otras disposiciones de aplicación a las creaciones industriales de interés para la defensa nacional	517
2. Aspectos básicos del régimen de las creaciones industriales de interés para la defensa nacional	518
A. Elementos materiales: requisitos de estas creaciones industriales	518
B. Aspectos procedimentales: especial referencia al secreto de la invención	519
C. Efectos de la declaración de una creación industrial como de interés para la defensa nacional	520
a. La compensación equitativa y sus dificultades	521
b. La licencia obligatoria y sus peculiaridades	523
c. La expropiación	525
D. Otras cuestiones	525
a. Los modelos de utilidad de interés para la defensa nacional	525
b. La compleja conciliación de la normativa nacional e internacional en esta materia	527
c. La «asignatura pendiente»: la necesaria regulación específica del uso obligatorio de las patentes de interés para la defensa nacional	528
IV. Reflexiones finales	529
Bibliografía	530
CAPÍTULO XXII	
DISPOSICIONES GENERALES DE CARÁCTER PROCESAL	535
ANTONIO CASTÁN	
I. La reforma del régimen procesal en materia de patentes	535
1. La evolución de las normas procesales en los pleitos sobre patentes	535
2. Las normas de la Ley de patentes como régimen procesal común para todos los derechos de propiedad industrial	536
3. La aplicación en el tiempo de la nueva normativa procesal	537
II. Las novedades introducidas en los requisitos del proceso	538
1. La concurrencia de tres órdenes jurisdiccionales en la defensa del derecho de patentes	538
2. La competencia en el orden civil y la especialización judicial	539
3. La legitimación procesal en el ejercicio de la acción	541

	<i>Página</i>
4. <i>El principio de confidencialidad</i>	543
III. Las novedades introducidas en la tramitación del proceso	544
1. <i>La modificación de los plazos relativos al juicio ordinario</i>	544
2. <i>La sustanciación de la limitación de la patente al hilo de una alegación de nulidad</i>	545
3. <i>La resurrección del informe de la OEPM en los pleitos de nulidad</i>	547
IV. La acción de jactancia o negatoria	549
V. Las asignaturas pendientes en torno al proceso civil en propiedad industrial	550
CAPÍTULO XXIII	
LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS	553
ANTONIO CASTÁN	
I. Las Diligencias preliminares en materia de propiedad industrial	553
1. <i>El procedimiento de Diligencias de comprobación de hechos de la Ley de patentes de 1986</i>	553
2. <i>Las Diligencias preliminares en propiedad industrial después de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil</i>	554
3. <i>La subsistencia del régimen especial de las Diligencias de comprobación de hechos en la nueva Ley 24/2015</i>	556
II. La delimitación objetiva de las diligencias que pueden ser solicitadas para la comprobación de los hechos conforma a la Ley de patentes	557
III. Los presupuestos exigibles para la concesión de las Diligencias de comprobación de hechos	559
1. <i>Justa causa</i>	559
2. <i>Inexistencia de medios alternativos de comprobación</i>	561
3. <i>Caución</i>	561
4. <i>El informe sobre el estado de la técnica en los modelos de utilidad</i>	562
IV. El procedimiento para la práctica de las Diligencias de comprobación de hechos	563
1. <i>La competencia territorial</i>	563
2. <i>La intervención de la parte afectada y el principio de contradicción.</i>	565
3. <i>La intervención de perito</i>	566

	<i>Página</i>
4. <i>La tramitación de la solicitud</i>	567
5. <i>El deber de confidencialidad</i>	568
V. Los efectos de las Diligencias de comprobación de hechos	570
1. <i>El nuevo plazo para la interposición de la demanda</i>	570
2. <i>La negativa a colaborar</i>	570
3. <i>La compensación a la parte afectada</i>	571
CAPÍTULO XXIV	
MEDIDAS CAUTELARES	573
ÁNGELA DEL BARRIO	
I. Introducción	573
II. La finalidad de las medidas cautelares	574
III. Legitimación activa para la solicitud de las medidas cautelares .	575
IV. Legitimación pasiva	577
V. Medidas cautelares que pueden ser solicitadas y adoptadas	578
VI. Solicitud de medidas cautelares	580
VII. La adopción de las medidas cautelares inaudita parte y los escritos preventivos	581
VIII. Las fianzas	582
IX. Levantamiento de las medidas cautelares y obligación de indemnizar	585
X. Las medidas cautelares en la segunda instancia	587
CAPÍTULO XXV	
LAS SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA LEY DE PATENTES	591
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS	
I. Introducción	591
II. La conciliación previa al procedimiento judicial en materia de invenciones de empleados	594
1. <i>Características de la conciliación</i>	594
2. <i>La constitución de la Comisión de conciliación</i>	597
3. <i>La actividad de la comisión de conciliación y sus resultados</i>	600

	<i>Página</i>
III. El arbitraje y la mediación en materia de patentes	602
1. <i>Cuestiones previas</i>	602
A. Características de estos procedimientos de solución extrajudicial en materia de patentes	602
B. El sometimiento de las partes	603
C. La OEPM como árbitro o mediador	605
2. <i>Materias susceptibles de sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje: la determinación del concepto de libre disposición en materia de patentes</i>	606
3. <i>La solución extrajudicial y sus efectos</i>	608
A. En el arbitraje	608
B. En la mediación	609
IV. Aproximación a la naturaleza de los procedimientos extrajudiciales previstos en la LP	610
Bibliografía	612
CAPÍTULO XXVI	
MODELOS DE UTILIDAD: REQUISITOS DE PROTECCIÓN	613
MARIO VAREA SANZ	
Bibliografía	613
I. Introducción	613
1. <i>El mantenimiento del modelo de utilidad</i>	614
2. <i>Otras novedades. Las novedades concretas</i>	620
II. Requisitos de protección	622
1. <i>Requisitos objetivos absolutos</i>	623
A. El carácter industrialmente aplicable	624
B. Los productos, las sustancias	625
C. La supresión de la enumeración ejemplificativa	627
2. <i>Requisitos objetivos comparativos</i>	628
A. El estado de la técnica	628
B. La actividad inventiva	631
3. <i>Requisitos negativos</i>	633
4. <i>Requisitos subjetivos</i>	636

CAPÍTULO XXVII

MODELOS DE UTILIDAD: SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y EFECTOS DE LA CONCESIÓN 639

MARIO VAREA SANZ

Bibliografía 639

I. Solicitud y procedimiento de concesión 637

1. *La solicitud. Contenido, admisión y examen de oficio* 641

2. *Oposiciones a la solicitud, procedimiento y resolución* 643

3. *Recursos* 647

II. Efectos de la concesión 650

1. *Contenido del derecho y ejercicio de acciones* 652

A. Contenido del derecho 652

B. Ejercicio de acciones. La solicitud del informe sobre el estado de la técnica 654

a. Antecedentes 655

b. Procedimiento 657

c. Actuación de la OEPM 658

d. Cuestiones procesales 660

2. *Nulidad, revocación y caducidad de los modelos de utilidad* 663

A. Las causas de nulidad 664

B. La nulidad parcial 666

C. Conclusión 668

3. *Aplicación de las disposiciones sobre patentes* 668

CAPÍTULO XXVIII

PATENTES EUROPEAS Y SUS EFECTOS EN ESPAÑA 671

LUIS A. DURÁN

I. Las disposiciones internas para la aplicación del convenio de patentes europeas 671

II. Ámbito de aplicación de la LPa al CPE 671

III. Presentación de solicitudes de patente europea 672

IV. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea 673

V. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada 674

	<i>Página</i>
VI. Traducción y publicación de la patente europea	675
VII. Registro de patentes europeas	675
VIII. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea	676
IX. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional	677
X. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad	678
XI. Prohibición de doble protección	679
XII. Anualidades	679
CAPÍTULO XXIX	
TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES	681
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BARRIOS	
I. Introducción: el contexto nacional e internacional de la regulación de las patentes	681
II. El tratado de cooperación en materia de patentes	683
1. <i>Origen y finalidad del Tratado PCT</i>	683
2. <i>Estructura formal del PCT. Normas complementarias del PCT: el Reglamento del PCT y las Instrucciones administrativas</i>	685
3. <i>Estructura procedimental del PCT. La «fase internacional» de obtención de patentes por la vía PCT</i>	686
A. <i>Procedimiento del Capítulo I del PCT</i>	686
B. <i>Procedimiento del Capítulo II del PCT</i>	687
4. <i>La «Fase nacional o regional» de obtención de patentes por la vía PCT</i>	689
5. <i>El RD 1123/1995, de 3 de julio, de aplicación del PCT. Su función y su futuro</i>	689
III. El PCT y la Ley 24/2015 de Patentes	691
1. <i>El Título XIV de la Ley 24/2015: la integración de los Convenios Internacionales CPE y PCT en la Ley de Patentes</i>	691
2. <i>El Capítulo II del Título XIV. Su iter parlamentario</i>	692
3. <i>Ámbito de aplicación del Capítulo II del Título XIV</i>	695
4. <i>Solicitudes internacionales depositadas en España</i>	697
5. <i>Solicitudes internacionales que designen o que elijan a España</i> ...	698

	<u>Página</u>
6. <i>La patente concedida con base en una solicitud internacional PCT</i>	702
7. <i>Tasas por la actuación de la OEPM en el marco del Tratado PCT</i> ..	704

CAPÍTULO XXX

REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

707

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

I. Generalidades	707
II. Análisis del artículo 175 de la NL en relación con el artículo 155 de la VL	708
III. Análisis del artículo 176 de la NL en relación con el artículo 156 de la VL	710
IV. Análisis del artículo 177 de la NL en relación con el artículo 157 de la VL	713
V. Análisis del artículo 178 de la NL en relación con el artículo 159 de la VL	715
VI. Análisis del artículo 179 de la NL	716
<i>Diferencias y comentarios</i>	716
VII. Análisis del artículo 180 de la NL en relación con el artículo 158 de la VL	717
<i>Diferencias y comentarios</i>	718
VIII. Análisis del artículo 181 de la NL	719
<i>Diferencias y comentarios</i>	720

CAPÍTULO XXXI

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS

721

ÁNGELA DEL BARRIO PÉREZ

I. Disposiciones adicionales	721
II. Derogación de la LP 1986, entrada en vigor de la LP 2015 y disposiciones transitorias	723
III. Disposiciones finales	725

	<u>Página</u>
CAPÍTULO XXXII	
PATENTE UNITARIA	727
RAÚL BERCOVITZ ÁLVAREZ	
I. Introducción	727
II. EL denominado «paquete de patentes» en la Unión Europea ..	729
1. <i>Los dos Reglamentos comunitarios para la creación de una patente con efectos unitarios</i>	729
A. El Reglamento (UE) núm. 1257/2012	729
B. El Reglamento (UE) núm. 1260/2012	730
2. <i>Un tratado internacional: el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes</i>	730
III. Efectos de la «patente unitaria». Una nueva modalidad de patente	731
1. <i>La «patente unitaria» como alternativa a las patentes tradicionales</i>	731
2. <i>Ámbito territorial</i>	732
3. <i>Características de la patente unitaria</i>	733
4. <i>Plazo de la solicitud</i>	734
5. <i>Oposiciones ante la OEP</i>	735
6. <i>Coste de renovaciones y anualidades</i>	735
7. <i>Las funciones de la OEP en el sistema</i>	735
8. <i>Diferencias con otras patentes</i>	736
A. Solicitud de patentes europeas tradicionales	736
B. Solicitud de patentes nacionales	737
C. Combinación de protecciones a través de distintas patentes	738
IV. Idioma de solicitud y traducciones	738
1. <i>Régimen final previsto</i>	738
2. <i>Período transitorio</i>	740
V. El Tribunal Unificado de Patentes	741
1. <i>Competencias del TUP</i>	742
2. <i>Estructura y funcionamiento</i>	742
A. Instancias, sedes y jueces	742
B. Reparto territorial de asuntos y litispendencia	744
i. Competencias territoriales	744
ii. Litispendencia	745

C. Alcance territorial de las resoluciones	746
D. Lengua del procedimiento	746
E. Reglas de Procedimiento	747
3. <i>Período transitorio</i>	747
ANEXO LEGISLATIVO	751
§ 1. Ley 11/1986, de 20 marzo. Régimen jurídico de Patentes de In- vención y Modelos de Utilidad	753
§ 2. Ley 24/2015, de 24 julio. Ley de Patentes	819