I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

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

FELIPE VI

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

Preàmbul.
Títol I. Disposicions preliminars.

Article 1. Objecte de la Llei.
Article 2. Registre de patents.
Article 3. Legitimació.

Títol II. Patentabilitat.

Article 4. Invencions patentables.
Article 5. Excepcions a la patentabilitat.
Article 6. Novetat.
Article 7. Divulgacions innòcues.
Article 8. Activitat inventiva.
Article 9. Aplicació industrial.

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

Article 10. Dret a la patent.
Article 11. Sol·licitud de patent per persona no legitimada.
Article 12. Reivindicació de titularitat.
Article 13. Efectes del canvi de titularitat.
Article 14. Designació de l'inventor.

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

Article 15. Invencions pertanyents a l'empresari.
Article 16. Invencions pertanyents a l'empleat o prestador de serveis.
Article 17. Invencions assumibles per l'empresari.
Article 18. Deure d'informació i exercici dels drets per l'empresari i el treballador.
Article 19. Càrrega de la prova i renúncia de drets.
Article 20. Àmbit d'aplicació.
Article 21. Invencions realitzades pel personal investigador de les universitats públiques i dels ens públics de recerca.

Títol V. Sol·licitud i procediment de concessió.

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

Article 22. Presentació de la sol·licitud.
Article 23. Requisits de la sol·licitud.
Article 24. Data de presentació.
Article 25. Designació de l'inventor.
Article 26. Unitat d'invenció.

Article 27. Descripció de la invenció.
Article 28. Reivindicacions.
Article 29. Resum.
Article 30. Prioritat.
Article 31. Reivindicació de la prioritat.

Capítol II. Procediment de concessió.

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

Capítol III. Oposicions i recursos.

Article 43. Oposicions.
Article 44. Recursos.

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

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

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

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

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

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

Article 68. Abast de la protecció.
Article 69. Abast de la protecció en les patents de procediment.

Títol VII. Accions per violació del dret de patent.

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

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

Capítol I. Inscripció registral, cotitularitat i expropiació.

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

Capítol II. Transferències, llicències i gravàmens.

Article 82. Principis generals.
Article 83. Llicències contractuals.
Article 84. Coneixements tècnics.
Article 85. Responsabilitat del transmitent i del llicenciador.
Article 86. Responsabilitat enfront de tercers.

Capítol III. Llicències de ple dret.

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

Títol IX. Obligació d'explotar i llicències obligatòries.

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

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

Capítol II. Procediment de concessió de les llicències obligatòries.

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

Capítol III. Règim de les llicències obligatòries.

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

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

Capítol I. Nul·litat.

Article 102. Causes de nul·litat.
Article 103. Exercici de l'acció de nul·litat.
Article 104. Efectes de la declaració de nul·litat.

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

Article 105. Petició de revocació o de limitació.
Article 106. Procediment.
Article 107. Efectes de la revocació o de la limitació.

Capítol III. Caducitat.

Article 108. Causes de caducitat.
Article 109. Caducitat per falta de pagament en temps oportú d'una anualitat.
Article 110. Renúncia.

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

Article 111. Subjecció al règim de secret.
Article 112. Tramitació.
Article 113. Manteniment del règim de secret.
Article 114. Anualitats i compensació.
Article 115. Sol·licituds a l'estranger.

Títol XII. Jurisdicció i normes processals.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 116. Jurisdicció.
Article 117. Legitimació per a l'exercici d'accions.
Article 118. Competència.
Article 119. Terminis en litigis en matèria de patents.
Article 120. Nul·litat de la patent de l'actor.
Article 121. Acció negatòria.
Article 122. Tractament de la informació confidencial.

Capítol II. Diligències de comprovació de fets.

Article 123. Petició de les diligències.
Article 124. Pràctica de les diligències.
Article 125. Certificacions i còpies de les diligències.
Article 126. Compensació de la part afectada.

Capítol III. Mesures cautelars.

Article 127. Petició de mesures cautelars.
Article 128. Possibles mesures cautelars.
Article 129. Fiances.
Article 130. Mesures cautelars en cas d'apel·lació.
Article 131. Aixecament de les mesures cautelars.
Article 132. Escrits preventius.

Capítol IV. Solució extrajudicial de controvèrsies.

Article 133. Conciliació en matèria d'invencions d'empleats.
Article 134. Comissió de conciliació.
Article 135. Proposta d'acord i conformitat.
Article 136. Arbitratge i mediació.

Títol XIII. Models d'utilitat.

Capítol I. Objecte i requisits de protecció.

Article 137. Invencions que poden ser protegides com a models d'utilitat.
Article 138. Dret a la protecció.
Article 139. Estat de la tècnica.
Article 140. Activitat inventiva.

Capítol II. Sol·licitud i procediment de concessió.

Article 141. Presentació i contingut de la sol·licitud.
Article 142. Assignació de data de presentació i examen d'ofici.
Article 143. Publicació de la sol·licitud.
Article 144. Oposicions a la sol·licitud.
Article 145. Procediment i resolució.
Article 146. Recursos.
Article 147. Publicació de les modificacions.

Capítol III. Efectes de la concessió.

Article 148. Contingut del dret i exercici d'accions.
Article 149. Nul·litat.
Article 150. Aplicació de les disposicions sobre patents.

Títol XIV. Aplicació dels convenis internacionals.

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

Article 151. Àmbit d'aplicació.
Article 152. Presentació de sol·licituds de patent europea.
Article 153. Valor de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.
Article 154. Drets conferits per la sol·licitud de patent europea publicada.
Article 155. Traducció i publicació de la patent europea.
Article 156. Registre de patents europees.
Article 157. Text fefaent de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea.
Article 158. Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de patent nacional.
Article 159. Transformació de la sol·licitud de patent europea en sol·licitud de model d'utilitat.
Article 160. Prohibició de doble protecció.
Article 161. Anualitats.

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

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

Article 162. Àmbit d'aplicació.
Article 163. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina receptora.
Article 164. Conversió de sol·licituds internacionals.
Article 165. Reivindicació de prioritat de dipòsit anterior a Espanya.
Article 166. Pròrroga dels terminis per al pagament de taxes.

Secció 2a Sol·licituds internacionals que designin o elegeixin Espanya.

Article 167. Actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina designada o elegida.
Article 168. Data de presentació i efectes de la sol·licitud internacional.
Article 169. Tramitació de la sol·licitud internacional.
Article 170. Publicació de la sol·licitud internacional.
Article 171. Revisió per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
Article 172. Efectes d'una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud internacional.
Article 173. Efectes de la concessió d'una patent basada en una sol·licitud internacional sobre una patent basada en una sol·licitud nacional.
Article 174. L'Oficina Espanyola com a administració de cerca i examen preliminar internacional.

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

Article 175. Capacitat i representació.
Article 176. Agents de la propietat industrial.
Article 177. Accés a la professió d'agent de la propietat industrial.
Article 178. Incompatibilitats.
Article 179. Exercici de l'activitat professional i Registre especial d'agents i de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
Article 180. Cessament de l'habilitació per a l'exercici de l'activitat de representació professional.
Article 181. Llibertat comunitària de prestació de serveis i obligacions d'informació.

Títol XVI. Taxes i anualitats.

Article 182. Taxes.
Article 183. Reemborsament de les taxes.
Article 184. Anualitats i taxa de manteniment.
Article 185. Recàrrecs.
Article 186. Reducció de taxes.

Disposició addicional primera. Règim legal dels procediments.
Disposició addicional segona. Terminis màxims de resolució dels procediments de propietat industrial.
Disposició addicional tercera. Tramitació preferent de sol·licituds.
Disposició addicional quarta. Taxes per l'actuació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el marc del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT).
Disposició addicional cinquena. Publicitat de sol·licituds i resolucions i consulta pública d'expedients.
Disposició addicional sisena. Programes de concessió accelerada.
Disposició addicional setena. Coordinació amb els òrgans competents de les comunitats autònomes.
Disposició addicional vuitena. Comunicacions telemàtiques amb jutjats i tribunals.
Disposició addicional novena. Exercici d'accions basades en títols la concessió dels quals no és ferma en via administrativa.
Disposició addicional desena. Aplicació del règim de taxes per obtenir i mantenir els títols que preveu aquesta Llei.
Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments.
Disposició transitòria segona. Normativa aplicable als títols de protecció de les invencions concedits de conformitat amb la legislació anterior.
Disposició transitòria tercera. Taxes i anualitats.
Disposició transitòria quarta. Divulgacions innòcues.

Disposició transitòria cinquena. Aplicació del règim sobre explotació i cessió d'invencions realitzades pels ens públics de recerca.
Disposició transitòria sisena. Accions judicials.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Disposició final primera. Modificació de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de la possessió.
Disposició final segona. Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la Propietat Industrial.
Disposició final tercera. Modificació de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.
Disposició final quarta. Modificació de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.
Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat.
Disposició final sisena. Títol competencial.
Disposició final setena. Desplegament de la Llei.
Disposició final vuitena. Clàusula de salvaguarda.
Disposició final novena. Entrada en vigor.

Annex.

PREÀMBUL

I

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

La solidesa i la flexibilitat de la Llei de patents ha permès, al llarg de les seves tres dècades de vigència, combinar l'estabilitat del seu marc regulador amb els canvis necessaris per acomodar-lo puntualment a l'evolució comunitària i internacional d'aquest sector de l'ordenament, sense que fos necessària una nova llei, ja que n'hi havia prou amb reformes parcials de l'articulat.

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

Això no obstant, des de l'experiència acumulada en l'aplicació de la legislació vigent a una realitat que ha canviat substancialment des del 1986, es fa necessària una actualització general de la normativa per a la qual en aquesta ocasió, donat el nombre de preceptes afectats i la naturalesa dels canvis, no n'hi ha prou amb una simple reforma parcial com les efectuades fins ara.

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

anglès PCT), i a més l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és administració de cerca i examen preliminar internacionals en el marc del Tractat esmentat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalment, en nom de la simplificació i claredat normativa, era necessari actualitzar preceptes que remetien a disposicions ja derogades, eliminar-ne d'altres que han deixat de tenir sentit en desaparèixer les circumstàncies que els van justificar en el seu moment, descarregar la Llei de normes que es poden portar al reglament, dotant el conjunt de més flexibilitat adaptativa, i ajustar el nou text als criteris actuals que imposen la retolació de l'articulat.

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

II

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

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

Per a més claredat, en delimitar l'estat de la tècnica es fa una menció expressa, entre les interferències, a les sol·licituds anteriors de patent europea que designin Espanya i hagin estat publicades en espanyol i els internacionals PCT que entrin en fase nacional a Espanya, que tampoc s'esmentaven explícitament a la Llei anterior, perquè, quan aquesta es va promulgar, Espanya encara no era part d'aquests convenis.

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

III

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

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

En allò que concerneix les invencions realitzades pel personal investigador al servei de les universitats públiques, els organismes públics de recerca i els organismes de recerca d'altres administracions públiques, s'ha procurat adaptar la Llei de patents amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació –que va modificar la mateixa Llei de patents en la seva disposició final segona– i amb la Llei 2/2011, de 4 de març,

d'economia sostenible. Aquesta és una matèria sobre la qual inevitablement hi ha una certa dispersió normativa donada la remissió de la mateixa Llei de patents als òrgans de govern de les universitats i a la potestat reglamentària del Govern o de les comunitats autònomes.

IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se substitueix així el procediment anterior per un altre que integra la cerca amb l'examen tècnic, i les conclusions del qual es plasmen en l'opinió escrita. Aquesta ja és una primera comunicació de l'examinador a les observacions i objeccions del qual, si n'hi ha, pot contestar l'interessat a demanar l'examen substantiu si decideix continuar amb la tramitació, modificant si s'escau la sol·licitud en la mesura necessària per ajustar-se a les exigències legals.

En avançar la cerca s'accelera el procediment en l'aspecte essencial per a l'interessat, que és el de facilitar-li l'accés puntual a la informació rellevant per decidir mantenir la seva sol·licitud i, si s'escau, patentar a l'estranger dins del termini de prioritat. Aquesta és la raó

del pagament inicial de la taxa de cerca, com passa també en el cas de les patents europees i en el procediment internacional PCT.

Per la seva part, en l'examen substantiu té per objecte la comprovació que tant la sol·licitud de patent com la invenció que en constitueix l'objecte compleixen tots els requisits, formals, tècnics i de patentabilitat, que estableix la Llei.

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

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

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

V

Els títols VI i VII ja s'han actualitzat en reformes anteriors i gairebé no pateixen canvis. El primer, on es regulen l'abast i els límits del dret de patent, va ser modificat per la ja esmentada Llei 10/2002, de 29 d'abril, i per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en esmentar expressament, entre els límits al dret de patent, els estudis i assajos efectuats per a l'autorització de medicaments, incloses la preparació, obtenció i utilització del principi actiu per a aquests fins.

No obstant això, la nova Llei separa com a supòsits diferents l'excepció d'ús experimental i l'anomenada «clàusula Bolar», que tenen un origen i una finalitat diferents, com ha reconegut la jurisprudència del Tribunal Suprem.

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

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

La Llei també afegeix les indemnitzacions coercitives per garantir el cessament de l'activitat infractora, i remet tot el que té relació amb el càlcul i la liquidació de la indemnització a la fase d'execució de la resolució sobre el fons que hagi apreciat l'existència d'una infracció, atès que en el moment de la interposició de la demanda l'actor pot no tenir la informació necessària per concretar la seva pretensió indemnitzatòria. D'altra banda, l'esforç probatori i al·legatori considerable que requereix, tant de l'actor com del demandat, la quantificació dels danys i perjudicis, suposa per al procés una complexitat i un sobrecost afegits que no es justifica si al final la sentència resulta ser absolutòria.

VI

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

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

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

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

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

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

La nova Llei en conseqüència reordena i simplifica la regulació de les llicències obligatòries, ja que elimina nombrosos articles lligats al concepte d'explotació anterior a l'ADPIC. Tanmateix, s'hi inclouen dos supòsits nous de llicències obligatòries, que són la necessitat de posar fi a pràctiques que una decisió administrativa ferma d'abast nacional o comunitari, o una sentència, hagi declarat contràries a la legislació de defensa de la competència, i les llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública previstes al Reglament (CE) núm. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, que les regula.

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

A part d'això, l'intent previ de llicència contractual no es limita al cas de la dependència i ara es preveu amb caràcter general, excepte per als supòsits exceptuats a l'ADPIC. També s'estableix expressament que la prova que la invenció està sent explotada correspon al titular de la patent.

La tramitació i resolució se simplifica, ja que es regula un procediment amb presentació de proves i al·legacions per les parts, trasllat, contestació i possibilitat de mediació o, si no n'hi ha, d'una comissió d'experts –un per cadascuna de les parts i un tercer nomenat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques–, per determinar les condicions de la llicència. La llicència obligatòria s'estén als CCP que en concedir-se la llicència o posteriorment recaiguin sobre l'objecte de la patent de base inclòs en aquella.

VII

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

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

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

La rehabilitació de les patents caducades en cas de força major se substitueix per la possibilitat més àmplia i menys rígida del restabliment de drets, que s'aplicaria al mateix supòsit, i en conseqüència desapareix com a figura autònoma. En tot cas, la caducitat per manca de pagament d'una anualitat no es produeix abans que transcorrin els períodes de demora que preveu la Llei, i el pagament també el poden efectuar els titulars de drets inscrits sobre la patent que es puguin veure afectats per la seva caducitat.

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

VIII

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

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

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

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

Pel que fa a la nul·litat del títol plantejada, com a excepció, es permet que el titular de la patent sol·liciti si s'escau el seu tractament com a reconvenció o limiti les seves reivindicacions, amb caràcter principal o subsidiari, sempre en tràmit escrit i amb prou

temps perquè el sol·licitant de la nul·litat modifiqui o mantingui les seves pretensions a la vista de la limitació proposada.

També es preveu que quan, per circumstàncies sobrevingudes, la patent sigui modificada fora del procés, per exemple en un tràmit d'oposicions davant l'Oficina Europea de Patents, el seu titular pugui sol·licitar que la patent així modificada serveixi de base al procés, de manera que es dóna tràmit d'al·legacions a la contrapart.

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

També es recull de manera clara i inequívoca la necessitat que les diligències de comprovació de fets es practiquin sense que hi hagi notificació prèvia a qui hagi de suportar-les per no frustrar-ne el bon fi.

Respecte de les mesures cautelars es requereix la regulació de la caució substitutòria, l'import de la qual l'ha de fixar l'òrgan jurisdiccional durant la tramitació de les mesures i amb audiència de les parts, de manera que la fiança es pugui concretar en el mateix tràmit sense que sigui necessari obrir-ne un altre d'al·legacions i proves sobre la caució esmentada. També es fixa un termini perquè el demandat, una vegada alçades les mesures, concreti, si escau, la seva pretensió indemnitzatòria, i es preveu que si la fiança no arriba a cobrir tots els danys causats no calgui acudir a un altre procediment per a l'execució d'una resolució ferma que ja va determinar els perjudicis esmentats, i pugui seguir la via de constrenyiment contra el responsable.

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

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

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

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

IX

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

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

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

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

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

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

X

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

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

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

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

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

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

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

En les disposicions addicionals, es confirma l'aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es preveu la futura fixació dels terminis màxims de resolució dels procediments d'acord amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, i s'estableix el silenci negatiu sense perjudici de l'obligació de resoldre mitjançant una resolució expressa sense cap vinculació al sentit del silenci.

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

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

Les disposicions finals tercera i quarta modifiquen la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, en les seves respectives disposicions addicionals primeres, amb la finalitat de reconèixer expressament competència als tribunals de marca comunitària per conèixer dels litigis civils quan s'exerceixin de manera acumulada accions comunitàries i nacionals els títols de les quals estiguin emparant idèntic o similar signe o disseny i almenys una estigui fonamentada en un títol comunitari.

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

TÍTOL I

Disposicions preliminars

Article 1. *Objecte de la Llei.*

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

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

Article 2. *Registre de patents.*

1. El registre dels títols reconeguts en aquesta Llei té caràcter únic a tot el territori espanyol i la seva concessió correspon a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, llevat del que preveuen els tractats internacionals en els quals Espanya és part o el dret de la Unió Europea.
2. La sol·licitud, la concessió i els altres actes o negocis jurídics que afectin drets sobre els títols que esmenta l'apartat anterior s'han d'inscriure en el Registre de patents, segons el que preveuen aquesta Llei i el seu Reglament.
3. La inscripció en el Registre de patents legitima el seu titular per exercir les accions reconegudes en aquesta Llei en defensa dels drets derivats dels títols esmentats a l'article 1.

Article 3. *Legitimació.*

1. Poden sol·licitar els títols de propietat industrial les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats de dret públic.
2. Les persones que esmenta l'apartat 1 poden invocar l'aplicació en benefici seu de les disposicions de qualsevol tractat internacional que sigui aplicable a Espanya, en allò que els sigui d'aplicació directa, en tot el que els sigui més favorable respecte del que disposa aquesta Llei.

TÍTOL II

Patentabilitat

Article 4. *Invencions patentables.*

1. Són patentables, en tots els camps de la tecnologia, les invencions que siguin noves, impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial.
Les invencions a què es refereix el paràgraf anterior poden tenir per objecte un producte compost de matèria biològica o que contingui matèria biològica, o un procediment mitjançant el qual es produeixi, es transformi o s'utilitzi matèria biològica.
2. La matèria biològica aïllada del seu entorn natural o produïda per mitjà d'un procediment tècnic pot ser objecte d'una invenció, encara que ja existeixi anteriorment en estat natural.
3. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per «matèria biològica» la matèria que contingui informació genètica autoreproduïble o reproduïble en un sistema biològic, i per «procediment microbiològic» qualsevol procediment que utilitzi una matèria microbiològica, que inclogui una intervenció sobre aquesta o que produeixi una matèria microbiològica.
4. No es consideren invencions en el sentit dels apartats anteriors, en particular:

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

b) Les obres literàries, artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres científiques.

c) Els plans, les regles i els mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats economicocomercials, així com els programes d'ordinadors.

d) Les formes de presentar informacions.

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

Article 5. *Excepcions a la patentabilitat.*

No poden ser objecte de patent:

1. Les invencions l'explotació comercial de les quals sigui contrària a l'ordre públic o als bons costums, sense que es pugui considerar com a tal l'explotació d'una invenció pel mer fet que estigui prohibida per una disposició legal o reglamentària.

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

a) Els procediments de clonatge d'éssers humans.

b) Els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà.

c) Les utilitzacions d'embrions humans amb fins industrials o comercials.

d) Els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que suposin per a aquests patiments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l'home o l'animal, i els animals resultants d'aquests procediments.

2. Les varietats vegetals i les races animals. Tanmateix, són patentables les invencions que tinguin per objecte vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció no es limita a una varietat vegetal o a una raça animal determinada.

3. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o d'animals. A aquests efectes es consideren essencialment biològics els procediments que consisteixin íntegrament en fenòmens naturals com l'encreuament o la selecció.

El que disposa el paràgraf anterior no afecta la patentabilitat de les invencions l'objecte de les quals sigui un procediment microbiològic o qualsevol altre procediment tècnic o un producte obtingut pels procediments esmentats.

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

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

Tanmateix, un element aïllat del cos humà o obtingut d'una altra manera mitjançant un procediment tècnic, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d'un gen, es pot considerar com una invenció patentable, fins i tot en cas que l'estructura de l'element esmentat sigui idèntica a la d'un element natural.

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

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

Article 6. *Novetat.*

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

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

3. També s'entén comprès a l'estat de la tècnica el contingut de les sol·licituds espanyoles de patents o de models d'utilitat, de sol·licituds de patents europees que designin a Espanya i de sol·licituds de patent internacionals PCT que hagin entrat en fase nacional a Espanya, tal com hagin estat originàriament presentades, la data de presentació de les quals sigui anterior a la que s'esmenta a l'apartat precedent i que hagin estat publicades en espanyol en aquella data o ho siguin en una altra de posterior.

4. El que disposen els apartats 2 i 3 no exclou la patentabilitat de qualsevol substància o composició compresa a l'estat de la tècnica per a la utilització en un dels mètodes esmentats a l'article 5.4 sempre que la seva utilització per a qualsevol d'aquests mètodes no estigui compresa a l'estat de la tècnica.

5. El que disposen els apartats 2 i 3 no exclou la patentabilitat d'una substància o composició de les que assenyala l'apartat 4 per a una utilització determinada en algun dels mètodes esmentats a l'article 5.4 sempre que aquesta utilització no estigui compresa en l'estat de la tècnica.

Article 7. *Divulgacions innòcues.*

No es pren en consideració per determinar l'estat de la tècnica una divulgació de la invenció que, esdevinguda dins dels sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, hagi estat conseqüència directa o indirecta:

a) D'un abús evident enfront del sol·licitant o el seu causant.

b) Del fet que el sol·licitant o el seu causant hagin exhibit la invenció en exposicions oficials o oficialment reconegudes en el sentit del Conveni relatiu a les exposicions internacionals, signat a París el 22 de novembre de 1928 i revisat per última vegada el 30 de novembre de 1972.

En aquest cas és necessari que el sol·licitant, en presentar la sol·licitud, declari que la invenció ha estat realment exhibida i que, en suport de la seva declaració, aporti el certificat corresponent dins del termini i en les condicions que es determinin per reglament.

Article 8. *Activitat inventiva.*

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

2. Si l'estat de la tècnica comprèn documents dels que esmenta l'article 6.3, no s'han de tenir en compte per decidir sobre l'existència de l'activitat inventiva.

Article 9. *Aplicació industrial.*

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

TÍTOL III

Dret a la patent i designació de l'inventor

Article 10. *Dret a la patent.*

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

2. Si la invenció ha estat realitzada per diverses persones conjuntament, el dret a obtenir la patent pertany en comú a totes elles.

3. Quan una mateixa invenció ha estat realitzada per diverses persones de forma independent, el dret a la patent pertany a aquell la sol·licitud del qual tingui una data

anterior de presentació a Espanya, sempre que aquesta sol·licitud es publiqui d'acord amb el que disposa l'article 37.

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

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

1. Quan, sobre la base del que disposa aquesta Llei, una sentència ferma ha reconegut el dret a l'obtenció de la patent a una persona diferent del sol·licitant, i sempre que la patent no hagi arribat a ser concedida encara, aquesta persona, dins del termini de tres mesos des que la sentència va adquirir força de cosa jutjada, pot:

a) continuar el procediment relatiu a la sol·licitud subrogant-se al lloc del sol·licitant.
b) presentar una nova sol·licitud de patent per a la mateixa invenció, que gaudeix de la mateixa prioritat.
c) demanar que la sol·licitud sigui denegada.

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

3. Un cop presentada la demanda dirigida a aconseguir la sentència a què es refereix l'apartat 1, la sol·licitud de patent no pot ser retirada sense el consentiment del demandant. El jutge pot acordar, com a mesura cautelar de conformitat amb el que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, la suspensió del procediment de concessió, una vegada la sol·licitud hagi estat publicada, fins que la fermesa de la sentència o de la resolució que posi fi al procediment sigui degudament notificada, si és desestimatòria de la pretensió de l'actor, o fins a tres mesos després de la notificació esmentada si és estimatòria.

Així mateix, s'aixeca la suspensió sempre que la resolució que posi fi al procediment sigui estimatòria i ferma i l'actor sol·liciti la continuació del procediment.

Article 12. *Reivindicació de titularitat.*

1. Si la patent ha estat concedida a una persona no legitimada per obtenir-la segons el que disposa l'article 10, la persona legitimada en virtut de l'article esmentat pot reivindicar que li sigui transferida la titularitat de la patent, sense perjudici de qualsevol altre dret o acció que li puguin correspondre.

2. Quan una persona només tingui dret a una part de la patent pot reivindicar que li sigui atribuïda la cotitularitat de la patent d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.

3. Els drets esmentats als apartats anteriors només són exercitables en un termini de dos anys des de la data en què es va publicar la menció de la concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Aquest termini no és aplicable si el titular, en el moment de la concessió o de l'adquisició de la patent, coneixia que no hi tenia dret.

4. És objecte d'anotació en el Registre de patents, als efectes de publicitat enfront de tercers, la presentació d'una demanda judicial per a l'exercici de les accions esmentades en el present article, així com la sentència o qualsevol altra resolució ferma que posi fi al procediment iniciat en virtut de la demanda esmentada, a instància de part interessada.

Article 13. *Efectes del canvi de titularitat.*

1. Quan es produeixi un canvi en la titularitat d'una sol·licitud o d'una patent com a conseqüència d'una sentència de les que preveu l'article anterior, les llicències i altres drets de tercers sobre la patent s'extingeixen per la inscripció en el Registre de patents de la persona legitimada.

2. Tant el titular de la sol·licitud o de la patent com el titular d'una llicència obtinguda abans que s'inscrigui la presentació de la demanda judicial, que amb anterioritat a aquesta inscripció hagin explotat la invenció o hagin fet preparatius efectius i reals amb aquesta finalitat, poden continuar o començar l'explotació sempre que sol·licitin una llicència no

exclusiva al nou titular inscrit en el Registre de patents, en un termini de dos mesos si es tracta de l'anterior titular de la patent o, en el cas del llicenciatari, de quatre mesos des que hagin rebut la notificació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per la qual se li comunica la inscripció del nou titular. La llicència ha de ser concedida per un període adequat i en unes condicions raonables, que s'han de fixar, en cas necessari, pel procediment establert a la present Llei per a les llicències obligatòries.

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

Article 14. *Designació de l'inventor.*

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

TÍTOL IV

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

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

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

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

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

Les invencions en la realització de les quals no concorrin les circumstàncies que preveu l'article 15.1 pertanyen al seu autor.

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

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

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

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

1. L'empleat que faci alguna de les invencions a què es refereixen els articles 15 i 17 n'ha d'informar a l'empresari mitjançant una comunicació escrita, amb les dades i els informes necessaris per tal que aquest pugui exercir els drets que li corresponguin. Aquesta comunicació s'ha de fer en el termini d'un mes a comptar de la data en què s'hagi

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

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

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

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

3. Les millores tècniques no patentables obtingudes per l'empleat en l'exercici de les activitats previstes als articles 15 i 17 que mitjançant la seva explotació com a secret industrial ofereixin a l'ocupador una posició avantatjosa similar a l'obtinguda a partir d'un dret de propietat industrial, donen dret a reclamar de l'ocupador una compensació raonable fixada d'acord amb els criteris establerts als articles esmentats tan aviat com aquest últim exploti la proposta.

4. Tant l'empresari com l'empleat han de prestar la seva col·laboració en la mesura necessària per a l'efectivitat dels drets reconeguts en aquest títol, i s'han d'abstenir de qualsevol actuació que pugui redundar en detriment d'aquests drets.

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

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

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

Article 20. *Àmbit d'aplicació.*

Així mateix, les normes del present títol són aplicables als funcionaris, empleats i treballadors de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres ens públics, sense perjudici del que preveu l'article següent.

Article 21. *Invencions realitzades pel personal investigador de les universitats públiques i dels ens públics de recerca.*

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

A aquests efectes es considera en tot cas personal investigador el definit com a tal a l'article 13 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, el personal tècnic considerat a la Llei esmentada com a personal de recerca i el personal tècnic de suport que, de conformitat amb la normativa interna de les universitats i dels centres de recerca, també tingui la consideració de personal de recerca.

2. Les invencions que preveu l'apartat 1 s'han de comunicar per escrit a l'entitat pública al servei de la qual estigui l'investigador autor d'aquesta en el termini de tres mesos

des de la conclusió de la invenció. La falta de comunicació per part del personal investigador comporta la pèrdua dels drets que se li reconeixen als apartats següents.

3. L'organisme o l'entitat pública, en el termini de tres mesos comptats des de la recepció de la notificació a què es refereix l'apartat precedent, han de comunicar per escrit a l'autor o autors de la invenció la seva voluntat de mantenir els seus drets sobre la invenció, sol·licitant la patent corresponent, o de considerar-la com a secret industrial i reservar-se el dret d'utilització sobre aquesta en exclusiva. No es pot publicar el resultat d'una recerca susceptible de ser patentada abans que transcorri el termini esmentat o fins que l'entitat o l'autor hagin presentat la sol·licitud de patent.

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

4. L'investigador té dret en tot cas a participar en els beneficis que obtinguin les entitats en les quals presta els seus serveis de l'explotació o de la cessió dels seus drets sobre les invencions esmentades, quan la patent se sol·liciti a nom de l'entitat o es decideixi el secret industrial. Aquestes entitats també poden cedir la titularitat de les invencions esmentades al seu autor, i reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació o una participació dels beneficis que s'obtinguin de l'explotació d'aquestes invencions determinada de conformitat amb el que disposen els apartats 6 i 7.

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

6. El consell de govern de la universitat ha de determinar les modalitats i la quantia de la participació del personal investigador de la universitat en els beneficis que s'obtinguin amb l'explotació de les invencions que preveu aquest article, i, si s'escau, de la participació de la universitat en els beneficis obtinguts per l'investigador amb l'explotació de les invencions, sense perjudici del que estableixen l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 64 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

7. Les modalitats i la quantia de la participació del personal investigador dels ens públics de recerca en els beneficis que s'obtinguin de l'explotació o la cessió de les invencions que preveu aquest article les ha d'establir el Govern atenent les característiques concretes de cada ens públic de recerca. Aquesta participació no té en cap cas naturalesa retributiva o salarial. Les comunitats autònomes poden desenvolupar per via reglamentària règims específics de participació en beneficis per al personal investigador d'ens públics de recerca de la seva competència.

TÍTOL V

Sol·licitud i procediment de concessió

CAPÍTOL I

Presentació i requisits de la sol·licitud de patent

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

1. La sol·licitud de patent s'ha de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o a l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma.

2. La sol·licitud de patent també es pot presentar en els llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a qualsevol dels òrgans que, de conformitat amb l'apartat precedent, són competents per rebre la sol·licitud.

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

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

1. La sol·licitud de patent ha de contenir:

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

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

En els supòsits que preveu el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització a la Unió, la sol·licitud de patent ha de contenir, així mateix, en la mesura que es determini per reglament, la informació que els usuaris d'aquests recursos estan obligats a conservar d'acord amb el que preveu la norma esmentada. La informació referida tampoc ha de prejutjar la validesa de la patent.

3. Tant la sol·licitud com els altres documents que s'hagin de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques han d'estar redactats en castellà i han de complir els requisits que s'estableixin per reglament. Sense perjudici del que disposa l'article 24.1.c), a les comunitats autònomes on existeixi una altra llengua oficial, aquests documents es poden redactar en la llengua esmentada i s'han d'acompanyar de la traducció corresponent al castellà, que es considera autèntica en cas de dubte entre les dues.

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

Article 24. *Data de presentació.*

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

a) La indicació que se sol·licita una patent.
b) Les informacions que permetin identificar el sol·licitant i contactar-hi.
c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita la patent, encara que no compleixi els requisits formals establerts a la Llei, o la remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat.

Als efectes d'obtenció d'una data de presentació, la descripció es pot redactar en qualsevol idioma i s'ha de presentar la traducció corresponent al castellà en el termini establert per reglament.

2. La remissió a una sol·licitud anterior ha d'indicar el número d'aquesta, la seva data de presentació i l'oficina en la qual s'hagi presentat. En la referència s'ha de fer constar que aquesta substitueix la descripció i, si s'escau, els dibuixos.

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

4. La data de presentació de les sol·licituds dipositades en una oficina de correus és la del moment en què l'oficina esmentada rebi la documentació que contingui els elements esmentats als apartats anteriors, sempre que siguin presentats per correu certificat en la forma prevista per l'article 31 del Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, aprovat pel Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre. En tot cas, la documentació ha d'estar adreçada a l'òrgan competent per rebre la sol·licitud.

Article 25. *Designació de l'inventor.*

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

Article 26. *Unitat d'invenció.*

1. La sol·licitud de patent no pot comprendre més que una sola invenció o un grup d'invencions relacionades entre si de manera que integrin un únic concepte inventiu general.
2. Les sol·licituds que no compleixin el que disposa l'apartat anterior s'han de dividir d'acord amb el que es disposi per reglament.
3. Les sol·licituds divisionals han de tenir la mateixa data de presentació que la sol·licitud inicial de la qual procedeixin, en la mesura que el seu objecte ja estigui contingut en aquella sol·licitud.

Article 27. *Descripció de la invenció.*

1. La invenció s'ha de descriure a la sol·licitud de patent de manera prou clara i completa perquè un expert sobre la matèria la pugui executar.
2. Quan la invenció es refereixi a una matèria biològica no accessible al públic, o a la seva utilització, i quan la matèria biològica no es pugui descriure en la sol·licitud de patent de tal manera que un expert pugui reproduir la invenció, només es considera que la descripció compleix el que disposa l'apartat anterior si concorren els requisits següents, tal com s'hagin desplegat per reglament:

a) Que la matèria biològica hagi estat dipositada no més tard de la data de presentació de la sol·licitud de patent en una institució reconeguda legalment per a això, en condicions iguals a les que estableix el Tractat de Budapest sobre el reconeixement internacional del dipòsit de microorganismes a les finalitats del procediment en matèria de patents, fet a Budapest el 28 d'abril de 1977 (d'ara endavant Tractat de Budapest). En tot cas, es consideren reconegudes les autoritats internacionals de dipòsit que hagin adquirit el rang esmentat de conformitat amb l'article 7 del Tractat esmentat.
b) Que la sol·licitud, tal com ha estat presentada, contingui la informació rellevant de què disposi el sol·licitant sobre les característiques de la matèria biològica dipositada.
c) Que, de conformitat amb el que preveu el Reglament, s'indiqui el nom de la institució de dipòsit i el seu número.

3. Si la matèria biològica dipositada d'acord amb el que preveu l'apartat anterior deixa d'estar disponible a la institució de dipòsit reconeguda, s'ha d'autoritzar un nou dipòsit d'aquesta matèria, en condicions anàlogues a les que preveu el Tractat de Budapest.
4. Tot nou dipòsit ha d'anar acompanyat d'una declaració signada pel dipositant que certifiqui que la matèria biològica objecte del nou dipòsit és la mateixa que es va dipositar inicialment.

Article 28. *Reivindicacions.*

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

Article 29. *Resum.*

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

Article 30. *Prioritat.*

1. Els qui hagin presentat regularment una primera sol·licitud de patent d'invenció, de model d'utilitat, o de certificat d'utilitat a o per a algun dels estats part en el Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial, fet a París el 20 de març de 1883, o de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç, o els seus drethavents, gaudeixen, per a la presentació d'una sol·licitud de patent a Espanya sobre la mateixa invenció, d'un dret de prioritat de dotze mesos a partir de la data de presentació de la primera sol·licitud esmentada, nacional o estrangera, en les condicions que estableix l'article 4 del Conveni de París.
2. Tenen el mateix dret de prioritat esmentat a l'apartat anterior els qui hagin presentat una primera sol·licitud de protecció a o per a un Estat no esmentat a l'apartat 1 que reconegui a les sol·licituds presentades a Espanya un dret de prioritat en condicions i amb efectes equivalents als que preveu el Conveni de París.
3. En virtut de l'exercici del dret de prioritat es considera com a data de presentació de la sol·licitud, als efectes del que disposen els articles 6, 10.3 i 139, la data de presentació de la sol·licitud anterior la prioritat de la qual hagi estat vàlidament reivindicada.

Article 31. *Reivindicació de la prioritat.*

1. El sol·licitant que vulgui reivindicar la prioritat d'una sol·licitud anterior ha de presentar, en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament, una declaració de prioritat i una còpia certificada per l'oficina d'origen de la sol·licitud anterior acompanyada de la seva traducció a l'espanyol quan estigui redactada en un altre idioma.
2. Tanmateix, no cal presentar la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es consideri rellevant per determinar la patentabilitat de la invenció, o la sol·licitud anterior o la seva traducció ja estiguin en mans de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.
3. Per a una mateixa sol·licitud i, si s'escau, per a una mateixa reivindicació es poden reivindicar prioritats múltiples, encara que tinguin el seu origen en estats diferents. Si es reivindiquen prioritats múltiples, els terminis que s'hagin de computar a partir de la data de prioritat s'han de comptar des de la data de prioritat més antiga.
4. Quan es reivindiquin una o diverses prioritats, el dret de prioritat només ha d'emparar els elements de la sol·licitud que estiguin continguts en la sol·licitud o sol·licituds la prioritat de les quals hagi estat reivindicada.
5. Encara que determinats elements de la invenció per als quals es reivindiqui la prioritat no figurin entre les reivindicacions formulades en la sol·licitud anterior, es pot atorgar la prioritat per a aquests si el conjunt dels documents d'aquella sol·licitud anterior revela de manera prou clara i precisa aquests elements.
6. La reivindicació de prioritat implica el pagament de la taxa corresponent.

CAPÍTOL II

Procediment de concessió

Article 32. *Recepció de la sol·licitud i remissió a l'OEPM.*

1. L'òrgan competent d'acord amb el que preveu l'article 22 ha de fer constar en el moment de rebre la sol·licitud el seu número de registre, el dia, l'hora i minut de la seva presentació, i ha d'expedir un rebut acreditatiu o una còpia segellada de la documentació presentada en la forma que es determini per reglament. Si no s'ha fet constar l'hora, se li ha d'assignar l'última del dia. Si no s'ha fet constar el minut, se li ha d'assignar l'últim de l'hora.

2. Quan l'òrgan competent per rebre la sol·licitud ho sigui d'una comunitat autònoma ha de remetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la documentació presentada dins dels tres dies següents al de la seva recepció. L'incompliment d'aquest termini en cap cas no perjudica el sol·licitant.

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

1. Dins dels 10 dies següents a la seva recepció, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol·licitud de patent compleix els requisits perquè se li atorgui una data de presentació i, si és així, l'ha d'admetre a tràmit i ha de procedir d'acord amb el que preveu l'article 34.

2. Si li falta algun dels requisits necessaris per obtenir data de presentació, s'han de notificar els defectes a l'interessat perquè els repari en el termini establert. La data de presentació és en aquest cas la del moment en què l'Oficina Espanyola de Patents i Marques rebi la documentació amb els defectes degudament corregits. Si els defectes no es reparen dins el termini, la sol·licitud no ha de ser admesa a tràmit i així s'ha de comunicar, amb indicació dels motius, al sol·licitant.

3. Si les taxes de sol·licitud i la taxa per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica no han estat abonades amb la sol·licitud, o no ho han estat en la seva totalitat, s'ha de notificar aquesta circumstància al sol·licitant perquè realitzi o completi el pagament en el termini establert. Si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s'ha efectuat o completat el pagament, es considera que s'ha desistit de la sol·licitud.

4. Els terminis esmentats als apartats anteriors són els fixats al reglament d'execució de la present Llei.

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

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar a disposició del Ministeri de Defensa, als efectes que preveu el títol XI d'aquesta Llei, totes les sol·licituds de patents que puguin ser d'interès per a la defensa nacional, per a la qual cosa s'ha d'establir la necessària coordinació amb el Ministeri esmentat.

Article 35. *Examen d'ofici.*

1. Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de verificar:

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

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

2. La presència de defectes formals en la documentació no suspèn l'elaboració de l'informe sobre l'estat de la tècnica a què es refereix l'article següent, sempre que aquells no siguin de tal naturalesa que n'impedeixin l'elaboració.

3. Si de la comprovació resulta que l'objecte de la sol·licitud està exclòs de patentabilitat de conformitat amb l'apartat 1.a), o no es compleixen els requisits esmentats a l'apartat 1 b), s'han de comunicar aquestes circumstàncies a l'interessat per tal que formuli les seves al·legacions o repari els defectes en el termini establert. Si els obstacles persisteixen o els defectes no són corregits dins el termini, s'ha de denegar la sol·licitud mitjançant una resolució motivada. Quan els defectes es refereixin al dret de prioritat el sol·licitant perd aquest dret.

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

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'emetre, tal com s'estableixi per reglament, un informe sobre l'estat de la tècnica i una opinió escrita, preliminar i no vinculant, relatius a la sol·licitud de patent, efectuats sobre la base de les reivindicacions, tenint en compte degudament la descripció i, si s'escau, els dibuixos o les seqüències biològiques. Tant l'informe sobre l'estat de la tècnica com l'opinió escrita s'han de traslladar al sol·licitant.

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

3. Quan la falta de claredat o coherència de la descripció o de les reivindicacions impedeixi procedir en tot o en part a l'elaboració de l'informe, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'efectuar l'oportuna notificació al sol·licitant perquè formuli les seves al·legacions o repari els defectes en el termini establert per reglament. Per reparar els defectes el sol·licitant pot modificar les reivindicacions. Si el sol·licitant no respon en el termini establert, o no requereix l'objecte de la cerca en la mesura suficient per reparar els defectes assenyalats, l'Oficina esmentada ha d'elaborar un informe sobre l'estat de la tècnica basat en una cerca parcial. Si això no és possible, s'ha de denegar la sol·licitud mitjançant una resolució motivada, i així se li ha de notificar.

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

5. No són objecte de l'informe sobre l'estat de la tècnica ni de l'opinió escrita les sol·licituds l'informe de cerca internacional de les quals hagi estat efectuat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en la seva qualitat d'administració encarregada de la cerca internacional.

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

1. Un cop transcorreguts divuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data de prioritat que s'hagi reivindicat i superat l'examen d'ofici, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar com més aviat millor la sol·licitud de patent, i ha de fer l'anunci corresponent al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i posar a disposició del públic els documents que consten en l'expedient de la sol·licitud de patent publicada. Així mateix, s'ha d'editar un fullet que contingui el text de la descripció amb les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos o les seqüències biològiques, en la forma i amb els elements que s'estableixin en el Reglament d'execució.

2. A petició del sol·licitant es pot publicar la sol·licitud de patent, encara que no hagi transcorregut el termini esmentat a l'apartat 1.

3. No ha de tenir lloc la publicació quan la sol·licitud hagi estat denegada, o es consideri retirada o desistida, o hagi estat retirada pel sol·licitant abans que concloguin els preparatius tècnics per a la seva publicació.

4. L'informe sobre l'estat de la tècnica s'ha de publicar, fent el corresponent anunci al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», i emetent un fullet amb l'informe esmentat juntament amb la sol·licitud de patent o posteriorment, si aquesta ja s'ha publicat.

Article 38. *Observacions de tercers.*

Una vegada publicada la sol·licitud qualsevol persona pot formular observacions degudament raonades i documentades sobre la patentabilitat de la invenció objecte d'aquesta en la forma i el termini que s'estableixi per reglament, sense que s'interrompi la tramitació. Aquests tercers no es consideren part en el procediment.

Article 39. *Examen substantiu.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar, amb la petició prèvia del sol·licitant i d'acord amb el que s'estableix en el Reglament, si la sol·licitud de patent i la invenció que en constitueix l'objecte compleixen els requisits formals, tècnics i de patentabilitat que estableix la Llei.

2. La petició, que pot formular el sol·licitant des del moment del dipòsit de la sol·licitud, s'ha de presentar, en tot cas, abans que transcorri el termini de tres mesos comptats des de la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica, no es considera realitzada fins que s'hagi efectuat el pagament de la taxa d'examen. La revocació de la petició d'examen equival a la retirada de la sol·licitud de patent.

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

4. Si, un cop transcorregut el termini esmentat a l'apartat 2, el sol·licitant no ha presentat la seva petició d'examen, s'entén que la seva sol·licitud ha estat retirada.

Article 40. *Tramitació i resolució.*

1. Quan l'examen no reveli la manca de cap requisit que ho impedeixi, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de concedir la patent sol·licitada.

2. Si, com a resultat de l'examen, s'aprecien motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, aquests s'han de comunicar al sol·licitant per tal que en el termini establert per reglament contesti les objeccions assenyalades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o modifiqui, si ho considera oportú, les reivindicacions.

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

4. Si, una vegada rebuda la contestació del sol·licitant i malgrat les al·legacions o modificacions aportades, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que persisteixen motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, aquests s'han de comunicar al sol·licitant i se li han de donar noves oportunitats de corregir la seva sol·licitud o formular al·legacions, en les condicions i els terminis que estableix el Reglament, abans de resoldre definitivament sobre la concessió o denegació de la patent.

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

La concessió de la patent s'ha d'anunciar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», i s'han de posar a disposició del públic els documents que consten en l'expedient de la patent concedida.

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

Per a cada patent concedida s'ha d'editar un fullet que contingui el text de la descripció, amb les reivindicacions i els dibuixos i, si s'escau, les seqüències biològiques, tal com s'hagin concedit finalment. El fullet, el contingut del qual s'ha d'establir per reglament, també ha d'esmentar el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» en què s'hagi anunciat la concessió.

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

CAPÍTOL III

Oposicions i recursos

Article 43. *Oposicions.*

1. Dins dels sis mesos següents a la publicació de la concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», qualsevol persona es pot oposar a la concessió per algun dels motius següents:

a) La invenció reivindicada no reuneix algun dels requisits de patentabilitat que estableix el títol II d'aquesta Llei.

b) La seva descripció no és prou clara i completa perquè un expert en la matèria la pugui executar.

c) L'objecte de la patent concedida excedeix el contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada.

2. L'oposició s'ha d'adreçar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en un escrit motivat, i s'ha d'acompanyar dels corresponents documents probatoris i el pagament previ de la taxa corresponent.

3. Un cop admès a tràmit l'escrit d'oposició, s'ha de comunicar al titular de la patent registrada per tal que aquest presenti les seves al·legacions i modifiqui, si ho considera oportú, les reivindicacions. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar a cadascuna de les parts les al·legacions i propostes de modificació presentades per l'altra, i els ha de concedir un tràmit de rèplica en cada cas, tot això en els terminis i les condicions que estableix el reglament.

4. Un cop transcorreguts els terminis esmentats a l'apartat precedent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ha de pronunciar estimant en tot o en part les oposicions presentades, quan concorri algun dels motius d'oposició que assenyala l'apartat 1, o desestimant-les en cas contrari. No obstant això, quan, malgrat les modificacions o al·legacions aportades, persisteixin motius que impedeixin en tot o en part el manteniment de la patent, s'ha d'atorgar al titular almenys una oportunitat de reparar el defecte, o de presentar noves al·legacions, abans de pronunciar-se amb caràcter definitiu sobre l'oposició plantejada.

5. La resolució de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», i ha de recollir, si s'escau, les modificacions que s'hagin introduït en la patent. La protecció conferida per aquesta Llei s'estén retroactivament a la patent així modificada.

6. A l'efecte retroactiu de la revocació se li aplica, si s'escau, el que preveu l'article 104 respecte de la nul·litat.

Article 44. *Recursos.*

1. El recurs administratiu contra la concessió d'una patent només el poden interposar els qui hagin estat part en un procediment d'oposició i s'ha d'adreçar contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquests efectes es pot entendre desestimada l'oposició si, un

cop transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la, no s'ha dictat una resolució expressa.

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

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

CAPÍTOL IV

Certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris

Article 45. *Sol·licituds.*

1. Les sol·licituds de certificats complementaris de protecció de medicaments, les de pròrroga d'aquests, i les de certificats complementaris de protecció de productes fitosanitaris, s'han d'adreçar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el model normalitzat posat a disposició dels usuaris per part de l'Oficina, en el qual s'han de fer constar les declaracions i dades previstes a la normativa comunitària tal com s'hagin desplegat per reglament.

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

Article 46. *Tramitació.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol·licitud de certificat i el producte a què es refereix, o la de pròrroga si s'escau, compleixen els requisits que estableix la normativa comunitària. L'Oficina no ha d'investigar d'ofici si l'autorització de comercialització és la primera com a medicament o producte fitosanitari a la Unió Europea.

2. Si la sol·licitud i el producte objecte del certificat o la de la seva pròrroga compleixen les condicions que estableix la normativa comunitària, l'Oficina els ha de concedir. En cas contrari, s'han de comunicar els defectes al sol·licitant perquè els repari o formuli les seves al·legacions en el termini que s'estableixi per reglament. Quan els defectes no es corregeixin dins el termini i l'Oficina consideri que persisteixen les objeccions assenyalades a la notificació, es denega la sol·licitud.

Tant la sol·licitud com la resolució final s'han de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», d'acord amb el que es disposi per reglament. Contra les resolucions de l'Oficina es pot interposar un recurs d'alçada d'acord amb el que preveu el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

Article 47. *Manteniment.*

La taxa de manteniment del certificat complementari de protecció s'ha d'efectuar en un sol pagament, la quantia del qual s'ha de fixar en funció de la durada del certificat.

CAPÍTOL V

Disposicions comunes a tots els procediments i a la informació dels tercers

Article 48. *Modificacions.*

1. Llevat dels casos en què s'hagin de reparar errors manifestos, l'interessat només pot modificar les reivindicacions en aquells tràmits del procediment de concessió en què així ho permeti la present Llei, i amb subjecció al que s'estableixi per reglament. La possibilitat de modificar les reivindicacions inclou la de modificar la descripció i, si s'escau, els dibuixos o les seqüències biològiques.

2. El sol·licitant pot modificar les reivindicacions, de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior, sense necessitat de tenir el consentiment dels qui tinguin drets inscrits sobre la seva sol·licitud en el Registre de patents.

3. Tota modificació ha d'anar acompanyada d'un escrit en què el sol·licitant especifiqui les diferències entre el text nou i el text substituït, amb indicació de la raó de les modificacions i el seu abast.

4. Quan la patent hagi estat modificada com a conseqüència d'un procediment d'oposició, de limitació o de recurs o d'una resolució judicial, s'ha d'editar un nou fullet, que contingui el text íntegre del document de patent tal com hagi quedat modificat, i és aplicable el que preveu l'article 43.5.

A manca de pagament de la taxa la patent no produeix efectes. Si el procediment és de limitació, aquesta es considera no realitzada.

5. La sol·licitud de la patent o la patent no es poden modificar de manera que el seu objecte excedeixi el contingut de la sol·licitud tal com s'hagi presentat inicialment.

6. En el procediment d'oposició, o si s'escau en el de limitació, la patent no es pot modificar de manera que s'ampliï la protecció que confereix.

Article 49. *Rectificació d'errors.*

A instància del sol·licitant s'admeten les modificacions dels defectes d'expressió o transcripció o dels errors continguts en qualsevol document de la sol·licitud amb subjecció a les limitacions que s'estableixen per reglament. No obstant això, si la petició de rectificació afecta la descripció, les reivindicacions, els dibuixos o les seqüències biològiques, la rectificació ha de resultar evident en el sentit que es dedueixi immediatament que cap altre text, dibuix o seqüència que el que resulti de la modificació pot haver estat proposat pel sol·licitant.

Article 50. *Suspensió dels procediments.*

La presència de defectes en la documentació interromp el procediment des que es notifiqui al sol·licitant l'existència dels defectes, mitjançant el suspens corresponent en la tramitació, fins que els defectes esmentats es reparin o expiri el termini per reparar-los.

Article 51. *Canvi de modalitat.*

1. En qualsevol moment anterior a la finalització de l'examen substantiu previst a l'article 39, l'interessat pot demanar la transformació de la seva sol·licitud de manera que l'objecte quedi protegit sota un títol diferent de propietat industrial.

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

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

3. En cas que el sol·licitant demani el canvi de modalitat, s'ha d'acordar el canvi, i se li han de notificar els documents que hagi de presentar dins del termini establert per reglament per a la nova tramitació a què s'hagi de sotmetre la sol·licitud. A manca de presentació oportuna de la nova documentació es considera que en desisteix i així se li ha de comunicar.

4. Quan la resolució que acorda el canvi de modalitat es produeixi després de la publicació de la sol·licitud de la patent, s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

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

1. La sol·licitud de patent pot ser retirada pel sol·licitant en qualsevol moment abans que la patent sigui concedida.
2. Quan figurin inscrits en el Registre de patents drets de tercers sobre la sol·licitud, aquesta només pot ser retirada amb el consentiment dels titulars d'aquests drets.

Article 53. *Restabliment de drets.*

1. El sol·licitant o el titular d'una patent o qualsevol altra part en un procediment que, fins i tot havent demostrat tota la diligència requerida per les circumstàncies, no hagi pogut complir un termini en algun dels procediments previstos en aquesta Llei, ha de ser restablert, amb una petició prèvia, en els seus drets si l'omissió ha tingut com a conseqüència directa, en virtut de les disposicions d'aquesta Llei o del seu Reglament, la pèrdua d'un dret. En cas que el termini correspongui a la interposició d'un recurs, té com a conseqüència la seva admissió a tràmit, llevat del que preveu l'apartat 5.
2. La petició s'ha de presentar per escrit en el termini que primer expiri dels següents:

i) dos mesos comptats a partir del cessament de l'impediment;
ii) dotze mesos comptats a partir de la data d'expiració del tràmit omès o, quan una petició tingui relació amb la manca de pagament d'una taxa de manteniment, dotze mesos comptats a partir de la data d'expiració del període de sis mesos de pagament amb recàrrecs al qual es refereix l'article 185.

El tràmit incomplert s'ha d'efectuar dins d'aquest termini. No obstant això, en cas que el restabliment de drets se sol·liciti per al termini previst a l'article 30, la petició s'ha de presentar dins dels dos mesos següents a l'expiració del termini esmentat o abans que concloguin els preparatius tècnics de la publicació de la sol·licitud posterior, i s'ha d'aplicar el termini que expiri abans.
3. La petició s'ha de motivar, amb indicació dels fets i les justificacions que s'al·leguin en el seu suport. Només es considera presentada quan s'hagi pagat la taxa de restabliment de drets.
4. És competent per resoldre la petició l'òrgan que ho sigui per pronunciar-se sobre l'acte que no s'hagi complert.
5. Les disposicions del present article no són aplicables als terminis esmentats a l'apartat 2 d'aquest article i als articles 43.1 i 144. Tampoc són aplicables al termini d'interposició del recurs administratiu contra un acte declaratiu de drets.
6. El titular de la sol·licitud o del registre restablert en els seus drets no pot invocar aquests drets enfront d'un tercer que, de bona fe, en el període comprès entre la pèrdua del dret i la publicació de la menció de restabliment d'aquest dret, hagi començat a explotar la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent, o hagi fet preparatius seriosos i efectius amb aquesta finalitat, sempre que el tercer es limiti a iniciar o continuar aquesta explotació en la seva empresa o per a les necessitats de la seva empresa.
7. Contra la resolució que restableixi en els seus drets el sol·licitant hi poden interposar un recurs d'alçada tant el tercer que es pugui beneficiar del dret a continuar o a iniciar l'explotació de la invenció prevista a l'apartat 6 com el tercer enfront de qui es puguin invocar els drets anteriors derivats de la sol·licitud objecte del restabliment de drets.
8. La resolució de restabliment de drets s'ha d'inscriure en el Registre de patents i s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

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

1. Els actes i les resolucions dictats pels òrgans de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques són recurribles de conformitat amb el que disposen aquesta Llei i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

3. Enfront de la resolució de concessió d'una patent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no pot exercir d'ofici o a instància de part la potestat revisora prevista a l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si la nul·litat de la patent es fonamenta en alguna de les causes que preveu l'article 102 de la present Llei. Aquestes causes de nul·litat només es poden fer valer davant els tribunals.

Article 55. *Consulta d'expedients.*

1. Els expedients relatius a sol·licituds de patent, models d'utilitat o de certificats complementaris de protecció encara no publicats només es poden consultar amb el consentiment del sol·licitant. Després de la seva publicació es poden consultar amb subjecció a les condicions que s'estableixin per reglament.

2. Qualsevol que provi que el sol·licitant d'una patent, d'un model d'utilitat o d'un certificat complementari de protecció ha pretès fer valer enfront seu els drets derivats de la seva sol·licitud pot consultar l'expedient abans de la seva publicació sense el consentiment del sol·licitant.

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

4. Els expedients corresponents a sol·licituds que hagin estat denegades, retirades o es considerin desistides abans de la seva publicació no són accessibles al públic.

5. En cas que es torni a presentar una de les sol·licituds esmentades a l'apartat anterior, es considera com una sol·licitud nova sense perjudici del possible dret de prioritat que es pugui derivar de la sol·licitud anterior.

Article 56. *Accessibilitat de la matèria biològica.*

1. La matèria biològica dipositada a què es refereix l'article 27 és accessible:

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

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

c) Després de la concessió de la patent, i encara que la patent caduqui o s'anul·li, a qualsevol persona que ho sol·liciti.

2. L'accés s'ha d'efectuar mitjançant el lliurament d'una mostra de la matèria biològica dipositada, sempre que la persona que ho sol·liciti es comprometi mentre durin els efectes de la patent:

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

b) A no utilitzar cap mostra de la matèria biològica dipositada, o derivada d'aquesta, excepte amb fins experimentals, llevat de renúncia expressa del sol·licitant o del titular de la patent al compromís esmentat.

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

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

Article 57. *Obligació de facilitar informació a tercers.*

1. Qualsevol que pretengui fer valer enfront d'un tercer drets derivats d'una sol·licitud de patent o d'una patent ja concedida li ha de fer conèixer el número d'aquesta.
2. Qui inclogui en un producte, en les seves etiquetes o embalatges, o en qualsevol classe d'anunci o imprès, qualssevol mencions tendents a produir la impressió que existeix la protecció d'una sol·licitud de patent o d'una patent ja concedida, ha de fer constar el número d'aquestes.

TÍTOL VI

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

Article 58. *Durada i còmput dels efectes.*

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

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

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

a) La fabricació, l'oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització d'un producte objecte de la patent o la importació o possessió d'aquest per a algun dels fins esmentats.
b) La utilització d'un procediment objecte de la patent o l'oferiment de la utilització esmentada, quan el tercer sap, o les circumstàncies fan evident que la utilització del procediment està prohibida sense el consentiment del titular de la patent.
c) L'oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització del producte directament obtingut pel procediment objecte de la patent o la importació o possessió del producte esmentat per a algun dels fins esmentats.

2. Quan la patent tingui per objecte una matèria biològica que, pel fet de la invenció, tingui propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estenen a qualsevol matèria biològica obtinguda a partir de la matèria biològica patentada per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada i que tingui aquestes mateixes propietats.
3. Quan la patent tingui per objecte un procediment que permeti produir una matèria biològica que, pel fet de la invenció, tingui propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estenen a la matèria biològica directament obtinguda pel procediment patentat i a qualsevol altra matèria biològica obtinguda a partir d'aquesta per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada, i que tingui aquestes mateixes propietats.
4. Quan la patent tingui per objecte un producte que contingui informació genètica o que consisteixi en informació genètica, els drets conferits per la patent s'estenen, sense perjudici del que disposa l'apartat 4 de l'article 5, a tota matèria a la qual s'incorpori el producte i en la qual es contingui i exerceixi la seva funció la informació genètica.

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

1. La patent confereix igualment al seu titular el dret a impedir que, sense el seu consentiment, qualsevol tercer lliuri o ofereixi lliurar mitjans per a la posada en pràctica de la invenció patentada relatius a un element essencial de la invenció a persones no

habilitades per explotar-la, quan el tercer sap o les circumstàncies fan evident que aquests mitjans són aptes per a la posada en pràctica de la invenció i hi estan destinats.

2. El que disposa l'apartat anterior no és aplicable quan els mitjans a què es refereix siguin productes que es trobin correntment en el comerç, tret que el tercer inciti a la persona a la qual fa el lliurament a cometre actes prohibits a l'article anterior.

3. No tenen la consideració de persones habilitades per explotar la invenció patentada, en el sentit de l'apartat 1, els qui facin els actes previstos als paràgrafs a) a d) de l'article següent.

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

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

a) Als actes efectuats en un àmbit privat i amb fins no comercials.

b) Als actes efectuats amb fins experimentals que es refereixin a l'objecte de la invenció patentada.

c) A la realització dels estudis i assajos necessaris per obtenir l'autorització de comercialització de medicaments a Espanya o fora d'Espanya, i els consegüents requisits pràctics, inclosa la preparació, obtenció i utilització del principi actiu per a aquests fins.

d) A la preparació de medicaments realitzada a les farmàcies extemporàniament i per unitat en execució d'una recepta mèdica ni als actes relatius als medicaments així preparats.

e) A l'ús de l'objecte de la invenció patentada a bord de vaixells de països de la Unió de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, al cos del vaixell, en les màquines, en els aparells de vaixells, en els aparells i en els accessoris restants, quan aquests vaixells penetrin temporalment o accidentalment en les aigües espanyoles, sempre que l'objecte de la invenció sigui utilitzat exclusivament per a les necessitats del vaixell.

f) A l'ús de l'objecte de la invenció patentada en la construcció o el funcionament de mitjans de locomoció, aèria o terrestre, que pertanyin a països membres de la Unió de París per a la Protecció de la Propietat Industrial o dels seus accessoris, quan aquests mitjans de locomoció penetrin temporalment o accidentalment en el territori espanyol.

g) Als actes previstos per l'article 27 del Conveni sobre aviació civil internacional, fet a Chicago el 7 de desembre de 1944, quan aquests actes es refereixin a aeronaus d'un Estat al qual siguin aplicables les disposicions de l'article esmentat.

2. Els drets conferits per la patent no s'estenen als actes relatius a un producte protegit per aquesta després que aquest producte hagi estat posat en el comerç a l'Espai Econòmic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment llevat que hi hagi motius legítims que justifiquin que el titular de la patent s'oposi a la comercialització ulterior del producte.

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

Aquesta limitació no s'aplica quan hi hagi motius legítims que justifiquin que el titular de la patent s'oposi a la comercialització ulterior de la matèria biològica.

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

1. No obstant el que disposa l'article 59, la venda, o qualsevol altra forma de comercialització de material de reproducció vegetal realitzada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor per a la seva explotació agrícola, implica el dret d'aquest últim a utilitzar el producte de la seva collita per a ulterior reproducció o multiplicació realitzada per ell mateix en la seva pròpia explotació. L'abast i les modalitats

d'aquesta excepció corresponen a les que preveu l'article 14 del Reglament (CE) núm. 2100/94 del Consell, de 27 de juliol, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals, i a la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

2. No obstant el que disposa l'article 59, la venda o qualsevol altra forma de comercialització d'animals de cria o de material de reproducció animal realitzada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor o ramader, implica l'autorització a aquests últims per utilitzar el bestiar protegit amb fins agrícoles o ramaders. Això inclou la posada a disposició del bestiar o d'un altre material de reproducció animal perquè l'agricultor o ramader pugui prosseguir la seva activitat agrícola o ramadera, però no la venda en el marc d'una activitat de reproducció comercial o amb aquesta finalitat. L'abast i les modalitats d'aquesta excepció s'han de correspondre amb les que es fixin per reglament.

Article 63. *Drets derivats de la utilització anterior.*

1. El titular d'una patent no té dret a impedir que els qui de bona fe i abans de la data de prioritat de la patent hagin explotat a Espanya el que resulti constituir l'objecte de la patent, o hagin fet preparatius seriosos i efectius per explotar aquest objecte, prossegueixin o inicïin la seva explotació en la mateixa forma en què l'estaven efectuant fins llavors o per a la qual havien fet els preparatius i en la mesura adequada per atendre les necessitats raonables de la seva empresa. Els drets d'explotació només són transmissibles juntament amb les empreses que els estiguin exercint.

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

Article 64. *Falta de cobertura enfront de patents anteriors.*

El titular d'una patent no la pot invocar per defensar-se enfront de les accions adreçades contra ell per infracció d'altres patents que tinguin una data de prioritat anterior a la de la seva.

Article 65. *Patents dependents.*

El fet que l'invent objecte d'una patent no pugui ser explotat sense utilitzar la invenció protegida per una patent anterior pertanyent a un titular diferent no és obstacle per a la validesa d'aquella. En aquest cas ni el titular de la patent anterior pot explotar la patent posterior durant la vigència d'aquesta sense consentiment del seu titular, ni el titular de la patent posterior pot explotar cap de les dues patents durant la vigència de la patent anterior, a menys que tingui el consentiment del seu titular o hagi tingut una llicència obligatòria.

Article 66. *Limitacions legals.*

L'explotació de l'objecte d'una patent no es pot portar a terme en forma abusiva o contrària a la Llei, la moral, l'ordre públic o la salut pública, i ha d'estar supeditada, en tot cas, a les prohibicions o limitacions, temporals o indefinides, establertes o que s'estableixin per mitjà de les disposicions legals.

Article 67. *Protecció provisional.*

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

2. Aquesta mateixa protecció provisional és aplicable fins i tot abans de la publicació de la sol·licitud enfront de la persona a qui s'hagi notificat la presentació i el contingut d'aquesta.

3. Quan l'objecte de la sol·licitud de patent estigui constituït per un procediment relatiu a un microorganisme, la protecció provisional comença només des que el microorganisme hagi estat fet accessible al públic.

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

Article 68. *Abast de la protecció.*

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

2. Per al període anterior a la concessió de la patent, l'abast de la protecció es determina per les reivindicacions de la sol·licitud, tal com hagi estat publicada. Això no obstant, la patent, tal com ha estat concedida, o modificada en el curs d'un procediment d'oposició, de recurs, de limitació o de nul·litat, determina amb caràcter retroactiu la protecció esmentada, sempre que aquesta no hagi resultat ampliada.

3. Per determinar l'abast de la protecció de conformitat amb els apartats 1 i 2 anteriors s'ha de tenir degudament en compte tot element equivalent a un element indicat en les reivindicacions.

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

1. Quan s'introdueixi a Espanya un producte en relació amb el qual existeixi una patent de procediment per a la fabricació del producte esmentat, el titular de la patent té respecte al producte introduït els mateixos drets que la present Llei li concedeix en relació amb els productes fabricats a Espanya.

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

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

TÍTOL VII

Accions per violació del dret de patent

Article 70. *Defensa del dret.*

El titular d'una patent pot exercir davant els òrgans judicials les accions que corresponguin, sigui quina sigui la seva classe i naturalesa, contra els qui lesionin el seu dret i exigir les mesures necessàries per a la seva salvaguarda.

Article 71. *Accions civils.*

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

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

b) La indemnització dels danys i perjudicis soferts.

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

d) L'atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats en virtut del que disposa l'apartat anterior quan sigui possible, cas en el qual s'ha d'imputar el valor dels béns afectats a l'import de la indemnització de danys i perjudicis. Si el valor esmentat excedeix l'import de la indemnització concedida, el titular de la patent ha de compensar l'altra part per l'excés.

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

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

Les mesures compreses als paràgrafs c) i e) han de ser executades a càrrec de l'infractor, llevat que s'al·leguin raons fonamentades perquè no sigui així.

2. Les mesures previstes als paràgrafs a) i e) de l'apartat precedent també es poden sol·licitar, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per infringir drets de patent, encara que els actes dels intermediaris esmentats no constitueixin en si mateixos una infracció, sense perjudici del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Aquestes mesures han de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.

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

1. Qui, sense consentiment del titular de la patent, fabriqui, importi objectes protegits per la patent o utilitzi el procediment patentat, està obligat en tot cas a respondre dels danys i perjudicis causats.

2. Tots aquells que facin qualsevol altre acte d'explotació de l'objecte protegit per la patent només estan obligats a indemnitzar els danys i perjudicis causats si han actuat a posta o hi ha culpa o negligència. En tot cas, s'entén que l'infractor ha actuat a posta si ha estat advertit pel titular de la patent sobre l'existència d'aquesta, convenientment identificada, i de la seva infracció, amb el requeriment que cessin en l'explotació.

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

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

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

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

1. La indemnització de danys i perjudicis deguda al titular de la patent comprèn no només el valor de la pèrdua que hagi patit, sinó també el del guany que hagi deixat d'obtenir el titular a causa de la violació del seu dret. La quantia indemnitzatòria pot incloure, si s'escau, les despeses d'investigació en què s'hagi incorregut per obtenir proves raonables de la comissió de la infracció objecte del procediment judicial.

2. Per fixar la indemnització per danys i perjudicis s'han de tenir en compte, a elecció del perjudicat:

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre les quals els beneficis que el titular hauria obtingut previsiblement de l'explotació de la invenció patentada si no hagués

existit la competència de l'infractor o, alternativament, els beneficis que aquest últim hagi obtingut de l'explotació de l'invent patentat. En el cas de dany moral és procedent la seva indemnització, fins i tot no provada l'existència de perjudici econòmic.

b) Una quantitat a un tant alçat que almenys comprengui la quantitat que l'infractor hagi hagut de pagar al titular de la patent per la concessió d'una llicència que li hagi permès portar a terme la seva explotació d'acord amb el dret. Per a la seva fixació s'ha de tenir en compte especialment, entre altres factors, la importància econòmica de l'invent patentat, el temps de vigència que li resti a la patent en el moment en què va començar la infracció i el nombre i la classe de llicències concedides en aquest moment.

3. Quan l'òrgan jurisdiccional consideri que el titular no compleix l'obligació d'explotar la patent establerta a l'article 90, el guany que s'ha deixat d'obtenir s'ha de fixar d'acord amb el que estableix el paràgraf b) de l'apartat anterior.

4. Quan es condemni a la cessació dels actes que infringeixin una patent el tribunal ha de fixar una indemnització coercitiva a favor del demandant adequada a les circumstàncies per dia transcorregut fins que es produeixi la cessació efectiva de la infracció. L'import definitiu d'aquesta indemnització, que s'ha d'acumular a la que li correspongui percebre amb caràcter general en aplicació de l'apartat 2, així com el dia a partir del qual sorgeix l'obligació d'indemnitzar, s'han de fixar en execució de sentència, d'acord amb el que preveu la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

5. Les diligències relatives al càlcul o quantificació i liquidació de danys d'acord amb els criteris establerts en aquest article s'han de portar a terme a partir de les bases fixades en la sentència de conformitat amb el procediment previst al capítol IV del títol V del llibre III de la Llei d'enjudiciament civil.

Article 75. *Incidència dels beneficis comercials.*

1. Per fixar el guany que s'ha deixat d'obtenir segons els criteris establerts a l'article 74.2 es poden incloure en el càlcul dels beneficis, en la proporció que l'òrgan jurisdiccional consideri raonable, els produïts per l'explotació d'aquelles coses de les quals l'objecte inventat constitueixi part essencial des del punt de vista comercial.

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

Article 76. *Indemnització per desprestigi.*

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

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

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

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

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

2. El titular de la patent no pot exercir les accions establertes en aquest títol enfront dels qui explotin els objectes que hagin estat introduïts en el comerç per persones que li hagin indemnitzat en forma adequada els danys i perjudicis causats.

TÍTOL VIII

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

CAPÍTOL I

Inscripció registral, cotitularitat i expropiació

Article 79. *Inscripció en el Registre de patents.*

1. En el Registre de patents s'han d'inscriure, en la forma que es disposi per reglament, tant les sol·licituds de patent com les patents ja concedides.
2. Excepte en el cas previst a l'article 13.1, la transmissió, les llicències i qualssevol altres actes o negocis jurídics, tant voluntaris com necessaris, que afectin les sol·licituds de patents o les patents ja concedides, només tenen efectes enfront de tercers de bona fe des que hagin estat inscrits en el Registre de patents. S'ha d'establir per reglament la forma i documentació necessària per a les inscripcions esmentades.
3. No es poden invocar enfront de tercers drets sobre sol·licituds de patent o sobre patents que no estiguin degudament inscrits en el Registre de patents. Tampoc pot esmentar en els seus productes una sol·licitud de patent o una patent qui no tingui inscrit un dret suficient per fer aquesta menció. Els actes efectuats amb infracció del que disposa aquest apartat són sancionats com a actes de competència deslleial.
4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de qualificar la legalitat, validesa i eficàcia dels actes que s'hagin d'inscriure en el Registre de patents. El Registre de patents és públic.
5. Un cop inscrit en el Registre de patents algun dels drets o gravàmens previstos a l'article 81.1, no se'n pot inscriure cap altre de la mateixa data o d'una d'anterior que resulti oposat o incompatible amb aquell. Si només s'ha anotat la sol·licitud d'inscripció, tampoc es pot inscriure cap altre dret o gravamen incompatible fins que es resolgui aquella.

Article 80. *Cotitularitat.*

1. Quan la sol·licitud de patent o la patent ja concedida pertanyin de manera proindivisa a diverses persones, la comunitat resultant es regeix pel que hagin acordat les parts; si no, pel que disposa aquest article, i en últim terme per les normes del dret comú sobre la comunitat de béns.
2. Tanmateix, cadascun dels partícips per si sol pot:

a) Disposar de la part que li correspongui notificant-ho als altres comuners, que poden exercir els drets de tempteig i retracte. El termini per a l'exercici del dret de tempteig és de dos mesos, comptats a partir de l'enviament de la notificació, i el de retracte, d'un mes a partir de la inscripció de la cessió en el Registre de patents.
b) Explotar la invenció amb la notificació prèvia als altres cotitulars.
c) Fer els actes necessaris per a la conservació de la sol·licitud o de la patent.
d) Exercir accions civils o criminals contra els tercers que atemptin de qualsevol manera contra els drets derivats de la sol·licitud o de la patent comuna. El partícip que exerceixi aquestes accions queda obligat a notificar als altres comuners l'acció empresa, a fi que aquests es puguin sumar a l'acció.

3. La concessió de llicència a un tercer per explotar la invenció ha de ser atorgada conjuntament per tots els partícips, a menys que l'òrgan jurisdiccional, per raons d'equitat, donades les circumstàncies del cas, faculti algun d'ells per atorgar la concessió esmentada

Article 81. *Expropiació.*

1. Qualsevol sol·licitud de patent o patent ja concedida pot ser expropiada per causa d'utilitat pública o d'interès social, mitjançant la indemnització justa.

2. L'expropiació es pot fer amb la finalitat que la invenció caigui en el domini públic i pugui ser lliurement explotada per qualsevol, sense necessitat de sol·licitar llicències, o amb la finalitat que sigui explotada en exclusiva per l'Estat, el qual ha d'adquirir, en aquest cas, la titularitat de la patent.

3. La utilitat pública o l'interès social ha de ser declarat per la llei que ordeni l'expropiació, la qual ha de disposar si la invenció ha de caure en el domini públic o si ha d'adquirir l'Estat la titularitat de la patent o de la sol·licitud. L'expedient que s'hagi d'instruir s'ha d'ajustar en tot, inclosa la fixació del preu just, al procediment general establert a la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.

CAPÍTOL II

Transferències, llicències i gravàmens

Article 82. *Principis generals.*

1. Tant la sol·licitud de patent com la patent són transmissibles i es poden donar en garantia o ser objecte d'altres drets reals, llicències, opcions de compra, embargaments, altres negocis jurídics o mesures que resultin del procediment d'execució. En el supòsit que es constitueixi una hipoteca mobiliària, aquesta es regeix per les seves disposicions específiques i s'inscriu a la secció quarta del Registre de béns mobles amb notificació de la inscripció esmentada al Registre de patents per a la seva inscripció en aquest. A aquests efectes tots dos registres han d'estar coordinats per comunicar-se telemàticament els gravàmens que hi estan inscrits o anotats.

2. Els actes a què es refereix l'apartat anterior, quan es realitzin entre vius, han de constar per escrit perquè siguin vàlids.

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

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

Article 83. *Llicències contractuals.*

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

2. Poden ser exercitats els drets conferits per la patent o per la sol·licitud enfront d'un llicenciatari que violi algun dels límits de la seva llicència establerts en virtut del que disposa l'apartat anterior.

3. Els titulars de llicències contractuals no les poden cedir a tercers, ni concedir subllicències, a menys que s'hagi convingut el contrari.

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

5. Es presumeix que la llicència no és exclusiva i que el llicenciador pot concedir altres llicències i explotar per si mateix la invenció.

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

Article 84. *Coneixements tècnics.*

1. Llevat de pacte en contra, qui transmeti una sol·licitud de patent o una patent o concedeixi una llicència sobre aquestes, està obligat a posar a disposició de l'adquirent o

del llicenciatari els coneixements tècnics que tingui i que siguin necessaris per poder procedir a una explotació adequada de la invenció.

2. L'adquirent o llicenciatari a qui es comuniquin coneixements secrets està obligat a adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la divulgació.

Article 85. *Responsabilitat del transmitent i del llicenciador.*

1. Qui transmeti a títol onerós una sol·licitud de patent o una patent ja concedida o atorgui una llicència sobre aquestes ha de respondre, llevat de pacte en contra, si posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessàries per a la realització del negoci de què es tracti. Quan es retiri o es denegui la sol·licitud, es revoqui la patent o se'n declari la nul·litat, s'ha d'aplicar en tot cas el que disposa l'article 104.3, a menys que s'hagi pactat una responsabilitat major per al transmitent o el llicenciador.

2. El transmitent o llicenciador ha de respondre sempre, quan hagi actuat de mala fe. La mala fe es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, quan no ha donat a conèixer l'altre contractant, fent-lo constar en el contracte amb menció individualitzada d'aquests documents, els informes o resolucions, espanyols o estrangers, de què disposi o li consti la seva existència, referent a la patentabilitat de la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.

3. Les accions a què es refereixen els apartats anteriors prescriuen al cap de sis mesos, comptats des de la data de la resolució definitiva o de la sentència ferma que els serveixi de fonament. Són aplicables a aquestes accions les normes del Codi civil sobre sanejament per evicció.

Article 86. *Responsabilitat enfront de tercers.*

1. Qui transmeti una sol·licitud de patent o una patent ja concedida o atorgui una llicència sobre aquestes, ha de respondre solidàriament amb l'adquirent o amb el llicenciatari de les indemnitzacions que pertoquin com a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones per defectes inherents a la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.

2. La part que efectuï el pagament de la indemnització a què es refereix l'apartat anterior pot repetir del declarat responsable les quantitats abonades, tret que s'hagi pactat el contrari, que hagi procedit de mala fe o que, donades les circumstàncies del cas i per raons d'equitat, hagi de ser ell qui suporti en tot o en part la indemnització establerta a favor dels tercers.

CAPÍTOL III

Llicències de ple dret

Article 87. *Llicències de ple dret.*

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

Article 88. *Oferiment de llicències de ple dret.*

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

ha d'inscriure en el Registre de patents els oferiments de llicències de ple dret i els ha de donar la publicitat adequada.

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

3. L'import de la reducció de taxes que hagi tingut lloc des que es va comunicar l'oferiment fins a la seva retirada s'ha d'abonar dins del mes següent a la retirada de l'oferiment. És aplicable a aquest cas el que disposa l'article 184.3, i el termini de sis mesos que s'hi preveu es computa a partir de la terminació del termini esmentat anteriorment.

4. No es pot fer l'oferiment de llicències de ple dret quan figuri inscrita en el Registre de patents una llicència exclusiva o quan s'hagi presentat una sol·licitud d'inscripció d'una llicència d'aquesta classe. Una vegada presentat l'oferiment de llicències de ple dret, no es pot admetre cap sol·licitud d'inscripció d'una llicència exclusiva en el Registre de patents, llevat que es retiri o es consideri retirat l'oferiment.

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

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

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

2. El sol·licitant de la llicència està legitimat per utilitzar la invenció en la forma indicada per ell en el termini d'un mes comptat des de la recepció de la notificació que li hagi remès l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. A manca de pacte entre les parts en el termini indicat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, a petició escrita de qualsevol de les parts i amb l'audiència prèvia de totes dues, ha de fixar l'import adequat de la compensació que hagi de pagar el llicenciatari o l'ha de modificar si s'han esdevingut o s'han conegut fets que facin que l'import establert sigui manifestament inadequat. Només es pot demanar que sigui modificada la compensació establerta d'aquesta manera quan hagi transcorregut un any des que aquella es va fixar per última vegada. Per tal que la petició de fixar o modificar la compensació es consideri presentada és necessari que s'hagi abonat la taxa corresponent.

4. Al terme de cada trimestre de l'any natural, el llicenciatari ha d'informar el titular de la patent sobre la utilització que hagi fet de la invenció i li ha d'abonar la compensació corresponent. Si no compleix les obligacions esmentades, el titular de la patent li pot atorgar un termini suplementari que sigui raonable perquè les compleixi. Un cop transcorregut el termini infructuosament, es cancel·la la llicència, amb la petició justificada prèvia per part del titular de la patent.

TÍTOL IX

Obligació d'explotar i llicències obligatòries

CAPÍTOL I

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

Article 90. *Obligació d'explotar.*

1. El titular de la patent està obligat a explotar la invenció patentada bé per si mateix o per persona autoritzada per ell mitjançant la seva execució a Espanya o al territori d'un

Estat membre de l'Organització Mundial del Comerç, de manera que l'explotació esmentada sigui suficient per proveir la demanda al mercat espanyol.

2. L'explotació s'ha d'efectuar dins del termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud de patent, o de tres anys des de la data en què es publiqui la seva concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», i s'aplica automàticament el termini que expiri més tard.

3. La prova que la invenció està sent explotada de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 incumbeix el titular de la patent.

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

És procedent la concessió de llicències obligatòries sobre una patent determinada quan concorri algun dels supòsits següents:

a) Falta o insuficiència d'explotació de la invenció patentada.

b) Dependència entre les patents, o entre patents i drets d'obtenció vegetal.

c) Necessitat de posar terme a pràctiques que una decisió administrativa o jurisdiccional ferma hagi declarat contràries a la legislació nacional o comunitària de defensa de la competència.

d) Existència de motius d'interès públic per a la concessió.

e) Fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació en aplicació del Reglament (CE) núm. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública.

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

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

2. Es consideren excuses legítimes les dificultats objectives de caràcter tecnicolegal, alienes a la voluntat i a les circumstàncies del titular de la patent, que facin impossible l'explotació de l'invent o que impedeixin que aquesta explotació sigui més gran del que és.

Article 93. *Llicències obligatòries per dependència.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. La resolució administrativa o jurisdiccional ferma que hagi declarat la violació del dret de la competència per part del titular de la patent l'ha de comunicar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o el jutge o tribunal que l'hagi emès.

2. Quan la resolució decreti directament la subjecció de la patent al règim de llicències obligatòries, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques l'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i ha de procedir d'acord amb el que preveuen els articles 98 i 99 d'aquesta Llei.

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

4. Sense perjudici del que preveuen els apartats precedents, quan el Govern consideri que existeixen raons d'interès públic per posar terme a pràctiques anticompetitives, la subjecció de la patent al règim de llicències obligatòries es pot acordar per mitjà d'un reial decret d'acord amb el que preveu l'article següent.

Article 95. *Llicències obligatòries per motius d'interès públic.*

1. Per motiu d'interès públic, el Govern pot sotmetre, en qualsevol moment, una sol·licitud de patent o una patent ja atorgada al règim de llicències obligatòries, i així ho ha de disposar per mitjà d'un reial decret.

2. Es considera en tot cas que hi ha motius d'interès públic quan:

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

b) La falta d'explotació o la insuficiència en qualitat o en quantitat de l'explotació realitzada impliqui un perjudici greu per al desenvolupament econòmic o tecnològic del país.

c) Les necessitats de proveïment nacional així ho exigeixin.

3. El reial decret a què es fa referència a l'apartat 1 ha de ser acordat a proposta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. En els casos en què la importància de l'explotació de l'invent es relacioni amb la salut pública o amb la defensa nacional, la proposta s'ha de formular conjuntament amb el ministre competent en matèria de sanitat o de defensa, respectivament.

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

5. Quan la subjecció al règim de llicències obligatòries per motius d'interès públic es degui a la seva importància per a la defensa nacional, es pot reservar la possibilitat de sol·licitar aquestes llicències a una o diverses empreses determinades.

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

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

2. La llicència té efecte a partir de la data en què la resolució que la concedeixi es notifiqui al sol·licitant i al titular del dret, i s'aplica la que sigui posterior. La resolució que acordi la llicència ha d'establir el seu cànon. La llicència pot ser revocada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques si el llicenciatari no compleix les condicions en virtut de les quals va ser atorgada d'acord amb el que preveu l'article 16 del Reglament (CE) núm. 816/2006 esmentat.

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

CAPÍTOL II

Procediment de concessió de les llicències obligatòries

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

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

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

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

Article 98. *Sol·licitud de la llicència.*

1. La sol·licitud de llicència obligatòria, adreçada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el model normalitzat que s'estableixi a aquest efecte, s'ha d'acompanyar de la prova que acrediti l'intent previ de llicència contractual, excepte en els casos que preveu l'apartat 2 de l'article anterior. La sol·licitud està subjecta al pagament de la taxa corresponent.

2. El sol·licitant, a més de concretar la seva petició, ha d'exposar les circumstàncies que la justifiquin, aportar les proves de què disposi en suport de les seves afirmacions, i acreditar que disposa dels mitjans i les garanties suficients per portar a terme una explotació real i efectiva de la invenció patentada d'acord amb la finalitat de la llicència.

Article 99. *Tramitació i resolució.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar una còpia de la sol·licitud amb els documents que l'acompanyin al titular de la patent, a fi que contesti en el termini màxim d'un mes. La contestació s'ha d'acompanyar de les proves que justifiquin les al·legacions fetes. Si el titular de la patent no contesta dins del termini, l'Oficina esmentada ha de procedir a la concessió de la llicència.

2. Quan, valorades les al·legacions i proves presentades, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques consideri que es donen les circumstàncies que justifiquen la concessió de la llicència, ha de convidar les parts per tal que en el termini de dos mesos designin un mediador comú o, si no, nomeni cada una un expert que, al costat d'un tercer expert nomenat per l'Oficina esmentada, acordin les condicions d'aquella.

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

4. La resolució que atorgui la llicència n'ha de determinar el contingut. En particular ha de fixar l'àmbit de la llicència, el cànon, la durada, les garanties que hagi de prestar el llicenciatari, i qualssevol altres clàusules que assegurin el compliment per la seva part de les condicions que justifiquen la concessió de la llicència.

5. Durant la tramitació de l'expedient, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot dur a terme d'ofici les actuacions que siguin pertinents i puguin ser d'utilitat per resoldre sobre la concessió de la llicència. L'Oficina esmentada pot suspendre una sola vegada la tramitació a petició justificada de totes dues parts, en les circumstàncies que preveu el Reglament d'execució d'aquesta Llei.

6. La resolució ha de determinar les despeses que hagi de sufragar cada part, que són les causades a instància seva. Les despeses comunes han de ser pagades per meitat. Es pot imposar el pagament de totes les despeses a una de les parts quan es declari que ha actuat amb temeritat o mala fe.

7. La interposició d'un recurs administratiu o jurisdiccional contra la resolució que posi terme a l'expedient no suspèn l'execució de l'acte impugnat, però l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot autoritzar el llicenciatari, amb la seva petició fonamentada prèvia, a demorar el començament de l'explotació fins que sigui ferma la concessió de la llicència.

CAPÍTOL III

Règim de les llicències obligatòries

Article 100. *Característiques de les llicències obligatòries.*

1. Les llicències obligatòries no són exclusives.

2. La llicència comporta una remuneració adequada segons les circumstàncies pròpies de cada cas, tenint en compte la importància econòmica de la invenció.

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

4. Les relacions que mantinguin el titular de la patent i el llicenciatari amb motiu de la concessió d'una llicència obligatòria s'han d'atenir a la bona fe. Per al titular de la patent, l'aplicació d'aquest principi inclou l'obligació de posar a disposició del llicenciatari els coneixements tècnics que tingui i siguin necessaris per poder procedir a una explotació comercial adequada de l'invent.

En cas de violació d'aquest principi, declarada per sentència judicial, per part del titular de la patent, el llicenciatari pot demanar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que redueixi el cànon fixat per a la llicència, en proporció a la importància que tingui per a l'explotació de l'invent l'obligació incomplerta. Si en les mateixes condicions es declara l'actuació del llicenciatari contrària a la bona fe contractual, el llicenciador pot instar l'Oficina esmentada a extingir la llicència obligatòria.

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

6. Mentre no s'oposin al que disposen aquest títol o la normativa comunitària, són aplicables a les llicències obligatòries les normes establertes per a les llicències contractuals previstes al títol VIII, capítol II, d'aquesta Llei.

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

1. Per tal que la cessió d'una llicència obligatòria sigui vàlida, és necessari que la llicència es transmeti juntament amb l'empresa o part de l'empresa que l'exploti i que la cessió sigui expressament anotada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Si es tracta de llicències per dependència de patents, és necessari, a més, que la llicència es transmeti juntament amb la patent dependent.

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

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

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

TÍTOL X

Nul·litat, revocació i caducitat de la patent

CAPÍTOL I

Nul·litat

Article 102. *Causes de nul·litat.*

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

a) Quan es justifiqui que no concorre, respecte de l'objecte de la patent, algun dels requisits de patentabilitat continguts al títol II d'aquesta Llei.

b) Quan no descrigui la invenció de manera prou clara i completa perquè pugui executar-la un expert en la matèria.

c) Quan el seu objecte excedeixi el contingut de la sol·licitud de patent tal com va ser presentada, o en cas que la patent hagi estat concedida com a conseqüència d'una sol·licitud divisional o com a conseqüència d'una sol·licitud presentada sobre la base del que disposa l'article 11, quan l'objecte de la patent excedeixi el contingut de la sol·licitud inicial tal com aquesta va ser presentada.

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

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

2. Si les causes de nul·litat només afecten una part de la patent, aquesta queda limitada mitjançant la modificació de la reivindicació o les reivindicacions afectades i es declara parcialment nul·la. A aquests efectes, en l'escrit de contestació a les al·legacions de nul·litat, el titular de la patent, sense perjudici de poder defensar amb caràcter principal la validesa de les reivindicacions concedides, pot defensar amb caràcter subsidiari el joc o els jocs de reivindicacions que proposi en la contestació.

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

1. És pública l'acció per impugnar la validesa de la patent. Això no obstant, en el cas previst a l'apartat 1, paràgraf e), de l'article precedent, només pot sol·licitar la declaració de nul·litat la persona legitimada per obtenir la patent.
2. L'acció de nul·litat es pot exercir durant tota la vida legal de la patent i durant els cinc anys següents a la seva caducitat.
3. L'acció s'ha d'adreçar sempre contra qui sigui titular registral de la patent en el moment de la interposició de la demanda, i aquesta s'ha de notificar a totes les persones titulars de drets sobre la patent degudament inscrites en el Registre de patents amb la finalitat que es puguin personar i intervenir en el procés.
4. En el procediment de nul·litat el titular de la patent en pot limitar l'abast modificant les reivindicacions. La patent, així limitada, serveix de base al procediment.
5. No es pot demandar davant la jurisdicció civil la nul·litat d'una patent, invocant la mateixa causa de nul·litat que hagi estat ja objecte de pronunciament, pel que fa al fons de la qüestió, en sentència dictada en la via contenciosa administrativa, sobre els mateixos fets invocats com a causa de nul·litat.

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

1. La declaració de nul·litat implica que la patent no va ser mai vàlida, i es considera que ni la patent ni la sol·licitud que la va originar han tingut mai els efectes que preveu el títol VI d'aquesta Llei, en la mesura en què hagi estat declarada la nul·litat.
2. La nul·litat de la patent determina la dels seus certificats complementaris en la mesura que afecti el dret sobre el producte protegit per la patent de base que va fonamentar la concessió d'aquells.
3. Sense perjudici de la indemnització de danys i perjudicis que pertoqui quan el titular de la patent hagi actuat de mala fe, l'efecte retroactiu de la nul·litat no afecta:

a) Les resolucions sobre infracció de la patent que hagin adquirit força de cosa jutjada i hagin estat executades amb anterioritat a la declaració de nul·litat.
b) Els contractes conclosos abans de la declaració de nul·litat, en la mesura que hagin estat executats amb anterioritat. Això no obstant, per raons d'equitat i en la mesura que ho justifiquin les circumstàncies, és possible reclamar la restitució de sumes pagades en virtut del contracte.

4. Una vegada ferma, la declaració de nul·litat de la patent té força de cosa jutjada enfront de tots.
5. La sentència que declari la nul·litat, total o parcial, de la patent s'ha de comunicar, en tot cas, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per tal que es procedeixi a cancel·lar-ne la inscripció o a modificar el títol inscrit.

CAPÍTOL II

Revocació o limitació a instància del titular de la patent

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

1. A petició del seu titular, la patent la concessió de la qual sigui ferma es pot revocar o limitar modificant les reivindicacions en qualsevol moment de la seva vida legal, inclòs el període de vigència dels certificats complementaris si s'escau.
2. La sol·licitud de revocació o de limitació adreçada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ha de formular en l'imprès oficial establert a aquest efecte i només es considera vàlidament formulada després del pagament de la taxa corresponent.
3. No s'admet la revocació o la limitació d'una patent sobre la qual existeixin drets reals, opcions de compra, embargaments o llicències inscrits en el Registre de patents sense que consti el consentiment dels titulars d'aquests drets. Tampoc no s'admet la sol·licitud de revocació o limitació si figura inscrita en el Registre de patents la presentació d'una demanda judicial que reivindiqui la titularitat de la patent o el reconeixement d'altres drets patrimonials sobre aquesta mentre no consti el consentiment del demandant.
4. Quan estigui pendent un procediment judicial sobre la validesa de la patent i sense perjudici del que preveu l'article 120, la petició de limitació, adreçada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, ha de ser autoritzada pel jutge o tribunal que conegui del procediment.

Article 106. *Procediment.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar la regularitat dels documents presentats i, si s'escau, ha d'examinar si les reivindicacions modificades s'ajusten al que disposen els articles 28 i 48.
2. Si la documentació presenta defectes o si el nou joc de reivindicacions no limita l'objecte de la patent, les objeccions s'han de comunicar a l'interessat, amb indicació dels motius, per tal que aquest corregeixi els defectes o presenti les seves al·legacions en el termini establert per reglament. La sol·licitud es denega si els defectes no són solucionats dins el termini. Si no hi ha objeccions, o si aquestes s'han superat, es dictamina la revocació o la limitació sol·licitada.

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

1. Els efectes de la revocació o de la limitació són els mateixos que els de la nul·litat total o parcial. Les reivindicacions modificades determinen retroactivament l'abast de la protecció conferida per la patent.
2. Els efectes de la revocació o de la limitació sobre resolucions anteriors i els contractes conclosos amb anterioritat a la resolució que la declari són els que preveu l'article 104.

CAPÍTOL III

Caducitat

Article 108. *Causes de caducitat.*

1. Les patents caduquen:

a) Per l'expiració del termini per al qual hagin estat concedides.
b) Per renúncia del titular.
c) Per manca de pagament en temps oportú d'una anualitat i, si s'escau, de la sobretaxa corresponent.

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

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

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

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

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

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

1. Quan existeixin embargaments inscrits sobre una patent o una acció reivindicatòria en curs i el seu titular no hagi pagat en temps oportú una anualitat, la patent esmentada no caduca fins a l'aixecament de l'embargament o la desestimació definitiva de l'acció reivindicatòria. No obstant això, el titular de la patent embargada pot evitar la caducitat abonant les anualitats meritades en el termini de dos mesos comptats des de la data en què se li comuniqui la cancel·lació de l'embargament.

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

3. Un cop transcorreguts els terminis previstos als apartats 1 i 2, la patent caduca si no s'ha efectuat el pagament corresponent.

4. Tampoc caduca una patent per manca de pagament en temps oportú d'una anualitat quan estigui inscrita en el Registre de patents una hipoteca mobiliària sobre aquesta. El titular hipotecari pot efectuar el pagament en nom del seu propietari en el termini d'un mes a comptar de la finalització del termini de recàrrecs previst a l'article 185. També poden efectuar el pagament en les mateixes condicions els titulars d'altres drets inscrits sobre la patent que es puguin veure afectats per la seva caducitat, sense perjudici del seu dret a repetir enfront del titular de la patent les quantitats abonades.

Quan la hipoteca s'hagi constituït a favor de la hisenda pública el pagament queda suspès fins a la seva cancel·lació, sense que es produeixi la caducitat de la patent per manca de pagament de les anualitats pendents, que han de ser abonades pel titular de la patent que la va hipotecar o per qui resulti nou propietari després de l'execució de la garantia hipotecària pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 110. *Renúncia.*

1. El titular pot renunciar a tota la patent o a una o diverses reivindicacions d'aquesta.
2. La renúncia, adreçada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, s'ha de presentar per escrit i només té efectes enfront de tercers una vegada inscrita en el Registre de patents.
3. Quan la renúncia sigui parcial, la patent s'ha de mantenir en vigor amb referència a les reivindicacions no compreses en la renúncia, sempre que la renúncia no suposi l'ampliació de l'objecte de la patent.
4. No s'admet la renúncia d'una patent sobre la qual existeixin drets reals, opcions de compra, embargaments o llicències inscrits en el Registre de patents sense que consti el consentiment dels titulars d'aquests drets. Tampoc no s'admet la renúncia si hi ha en curs una acció reivindicatòria o de nul·litat sobre la patent i no consta el consentiment del demandant.
5. La renúncia a la patent s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Quan la renúncia sigui parcial s'ha d'editar, amb el pagament previ de la taxa corresponent, un nou fullet de la patent d'acord amb el que es disposi per reglament.

TÍTOL XI

Patents d'interès per a la defensa nacional

Article 111. *Subjecció al règim de secret.*

1. El contingut de totes les sol·licituds de patents s'ha de mantenir secret fins que transcorri un mes des de la data de la seva presentació. Abans que finalitzi, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de prorrogar aquest termini fins a quatre mesos quan consideri que la invenció pot ser d'interès per a la defensa nacional, i ha de notificar la pròrroga al sol·licitant i posar immediatament a disposició del Ministeri de Defensa una còpia de la sol·licitud de la patent presentada.
2. Als efectes esmentats s'ha d'establir la coordinació necessària entre el Ministeri de Defensa i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per determinar quan una invenció pot ser d'interès per a la defensa nacional. El Ministeri de Defensa pot conèixer sota règim de secret totes les sol·licituds presentades.
3. Quan l'interès de la defensa nacional així ho exigeixi, el Ministeri de Defensa ha de requerir a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que, abans que finalitzi el termini establert a l'apartat 1, decreti la tramitació secreta i faci la notificació corresponent al sol·licitant.
4. Mentre la sol·licitud de patent o la patent estiguin sotmeses al règim de secret, el sol·licitant o el titular s'han d'abstenir de qualsevol actuació que pugui permetre el coneixement de la invenció per part de persones no autoritzades. El Ministeri de Defensa, a petició del titular, pot autoritzar actes encaminats a l'explotació total o parcial de l'objecte de la sol·licitud o de la patent, i ha d'assenyalar les condicions a què estaran sotmesos aquests actes.
5. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb l'informe favorable previ del Ministeri de Defensa, pot aixecar el secret imposat sobre una sol·licitud o sobre una patent determinada.
6. Aquelles sol·licituds de patent o patents que han estat declarades secretes en un país pertanyent al Tractat de l'Atlàntic Nord i que, reivindicant el dret de prioritat, es presentin a Espanya, s'han de mantenir en règim de secret mentre no s'hagi aixecat el règim esmentat al país que el va declarar. Aquestes sol·licituds no es poden retirar sense el permís exprés de l'autoritat que va declarar el secret.

Article 112. *Tramitació.*

1. Les sol·licituds de patent subjectes a règim de secret segueixen un tràmit similar a les no secretes, excepte pel que fa a la divulgació i publicació en què s'informi dels tràmits en tot cas al Ministeri de Defensa i al titular de la sol·licitud o al seu representant.
2. Mentre es mantingui el règim de secret els terminis que es computen per al sol·licitant a partir de la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica comencen a córrer des que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques li comuniqui la possibilitat de fer les actuacions subjectes als terminis esmentats.
3. El termini per formular oposició a la concessió de la patent no s'obre fins que, una vegada aixecat el règim de secret, es publiqui la concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Article 113. *Manteniment del règim de secret.*

La patent la concessió de la qual s'ha tramitat en secret s'ha d'inscriure en un registre secret de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i s'ha de mantenir en aquest mateix règim durant un any a partir de la data de la seva concessió. La prolongació d'aquest termini s'ha de renovar anualment, i s'ha de fer la notificació corresponent al titular de la patent.

Article 114. *Anualitats i compensació.*

1. Les patents secretes no estan subjectes al pagament d'anualitats.
2. El titular de la patent pot reclamar a l'Estat una compensació pel temps en què es va mantenir secreta. Aquesta compensació, que pot ser reclamada per cada any transcorregut, ha de ser acordada entre les parts. Si no s'arriba a un acord, la compensació s'ha de fixar judicialment, tenint en compte la importància de la invenció i el benefici que el titular hagi pogut obtenir de la lliure explotació.
3. Si la invenció objecte de la patent secreta ha estat divulgada per culpa o negligència del seu titular, aquest perd el dret a la compensació, sense perjudici de la responsabilitat penal que escaigui.

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

1. Als efectes del que disposen els articles anteriors, quan es tracti d'invencions fetes a Espanya i no es reivindiqui la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya, no es pot sol·licitar una patent en cap país estranger abans que hagin transcorregut els terminis que preveu l'article 111.1, llevat que s'hagi fet amb l'autorització expressa de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta autorització no es pot concedir per a les invencions que interessin a la defensa nacional llevat que el Ministeri de Defensa ho autoritzi expressament.
2. La petició d'autorització s'ha de formalitzar, d'acord amb el que es disposi per reglament, presentant a l'Oficina Espanyola de Patents la sol·licitud amb els documents necessaris per tal que l'Oficina efectuï l'examen previst a l'article 111.1 en condicions de secret. L'Oficina pot requerir la presentació d'una traducció si és necessari.

En cas que la invenció no sigui d'interès per a la defensa nacional, i la seva presentació fora d'Espanya no contravingui el que preveuen convenis internacionals en matèria de defensa subscrits per Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ho ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim d'un mes, i l'ha d'autoritzar a presentar-la com a primera sol·licitud a l'estranger. L'autorització s'entén concedida si, un cop transcorregut aquest termini, l'Oficina no s'ha pronunciat sobre això.

3. Quan el sol·licitant tingui el seu domicili, seu social o residència habitual a Espanya es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol.

TÍTOL XII

Jurisdicció i normes processals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 116. *Jurisdicció.*

El coneixement de tots els litigis que se suscitin com a conseqüència de l'exercici d'accions de qualsevol classe i naturalesa, derivades de l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei, correspon en funció de la seva delimitació competencial a l'ordre jurisdiccional civil, penal o contenciós administratiu.

Article 117. *Legitimació per a l'exercici de les accions.*

1. Estan legitimats per exercir les accions a què es refereix l'article 2.3 d'aquesta Llei, a més dels titulars dels drets inscrits al Registre de patents, els qui acreditin haver sol·licitat degudament la inscripció al registre esmentat de l'acte o negoci del qual porti causa el dret que es pretengui fer valer, sempre que la inscripció s'arribi a concedir.
2. Excepte si hi ha un pacte en contra, el titular d'una llicència exclusiva pot exercir en el seu propi nom totes les accions que aquesta Llei reconeix al titular de la patent enfront dels tercers que infringeixin el seu dret, però no les pot exercir el concessionari d'una llicència no exclusiva.
3. El llicenciatari que, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, no estigui legitimat per exercir les accions per infracció de la patent, pot requerir fefaentment el titular d'aquesta perquè entauli l'acció judicial corresponent. Si el titular s'hi nega o no exerceix l'acció oportuna dins d'un termini de tres mesos, el llicenciatari la pot entaular en el seu propi nom, amb acompanyament del requeriment efectuat. Abans que transcorri el termini esmentat, el llicenciatari pot demanar al jutge l'adopció de mesures cautelars urgents quan justifiqui la necessitat d'aquestes per evitar un dany important, amb presentació del requeriment referit.
4. El llicenciatari que exerceixi una acció en virtut del que disposa algun dels apartats anteriors ho ha de notificar fefaentment al titular de la patent, el qual pot personar-se i intervenir en el procediment, ja sigui com a part en aquest o com a coadjuvant.

Article 118. *Competència.*

1. Els litigis civils que puguin sorgir a l'empara d'aquesta Llei s'han de resoldre en el judici que correspongui de conformitat amb la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.
2. És competent objectivament el jutge mercantil de la ciutat seu del Tribunal Superior de Justícia de les comunitats autònomes en què el Consell General del Poder Judicial hagi acordat atribuir en exclusiva el coneixement dels afers de patents.
3. En particular, és territorialment competent el jutge mercantil especialitzat a què es refereix l'apartat anterior corresponent al domicili del demandat o, si no n'hi ha, del lloc de residència del representant autoritzat a Espanya per actuar en nom del titular, si a la comunitat autònoma del seu domicili hi ha jutjats mercantils especialitzats en afers de patents de conformitat amb l'apartat 2.

A manca d'aquest, a elecció de l'actor, és competent qualsevol jutge mercantil a qui correspongui el coneixement d'afers de patents de conformitat amb l'apartat 2.

4. En cas d'accions per violació del dret de patent també és competent, a elecció del demandant, el mateix jutjat a què es refereix l'apartat anterior de la comunitat autònoma on s'hagi comès la infracció o se n'hagin produït els efectes, sempre que aquesta comunitat autònoma disposi de jutjats mercantils especialitzats en afers de patents de conformitat amb l'apartat 2.

A manca d'aquest, a elecció de l'actor, és competent qualsevol jutge mercantil a qui correspongui el coneixement d'afers de patents de conformitat amb l'apartat 2.

Article 119. *Terminis en litigis en matèria de patents.*

1. El demandat per qualsevol acció civil regulada en aquesta Llei disposa d'un termini de dos mesos per contestar a la demanda i, si s'escau, formular una reconvenció.

El mateix termini regeix per contestar a la reconvenció, així com per contestar a la limitació de la patent sol·licitada pel titular d'aquesta a conseqüència de la impugnació de la validesa del títol efectuada per via de reconvenció o d'excepció pel demandat.

2. La previsió que conté l'article 337 de la Llei d'enjudiciament civil no és operativa, llevat que la demandada justifiqui complidament la impossibilitat d'aportar l'informe o informes de què es vulgui valdre en contestar a la demanda o, si s'escau, a la reconvenció.

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

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

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

3. En cas que el titular de la patent, amb caràcter principal o subsidiari, opti per limitar la patent modificant les seves reivindicacions, ha d'aportar el nou joc o jocs de reivindicacions i la seva justificació en el tràmit de contestació a la demanda de nul·litat, de contestació a la reconvenció o de contestació a l'excepció de nul·litat. El titular de la patent que hagi exercit acció per infracció d'aquesta, en el mateix tràmit de contestació a la impugnació de la seva patent, ha de raonar, i si s'escau provar, de quina manera les limitacions proposades afecten l'acció d'infracció exercida davant el demandat.

4. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, quan per circumstàncies sobrevingudes la patent sigui modificada fora del procés, el titular d'aquesta pot sol·licitar que la patent modificada així serveixi de base al procés. En aquests casos, el jutge o Tribunal ha de concedir tràmit d'al·legacions a les altres parts del procés.

5. El jutge o Tribunal ha de donar trasllat de la sol·licitud de limitació a l'instant de la nul·litat en torn d'al·legacions, perquè mantingui o modifiqui les seves pretensions, a la vista de la limitació proposada. El còmput del termini de dos mesos que preveu l'article 119.1 s'inicia des del moment de la recepció de la sol·licitud de limitació de la patent presentada per l'actor.

6. Una vegada presentada la sol·licitud de limitació amb caràcter principal o subsidiari, el jutge o Tribunal ha de lliurar ofici a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la seva inscripció com a anotació preventiva. La resolució ferma que resolgui sobre la limitació de la patent s'ha de notificar d'ofici a l'Oficina esmentada per a la seva anotació registral i, si s'escau, modificació de la patent.

7. En els processos en què s'exerceixin accions per les quals es qüestioni la validesa d'una patent, el jutge o Tribunal pot acordar, d'acord amb el que preveu la Llei d'enjudiciament civil i amb pagament previ de la taxa corresponent quan se sol·liciti a instància de part, l'emissió d'un informe pericial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè dictamini per escrit sobre les qüestions concretes en què els informes pericials aportats per les parts siguin contradictoris. L'autor de l'informe pot ser cridat a declarar sobre el contingut de l'informe quan sigui requerit per a això pel jutge o Tribunal que conegui de l'afer. En cap cas s'ha d'entendre que aquesta disposició limita la discrecionalitat del jutge o Tribunal per sol·licitar aquest dictamen al centre o la institució que consideri més convenient segons les circumstàncies del cas.

Article 121. *Acció negatòria.*

1. Qualsevol interessat pot exercir una acció contra el titular d'una patent, perquè el jutge competent declari que una actuació determinada no constitueixi una infracció d'aquesta patent.

2. L'interessat, amb caràcter previ a la presentació de la demanda, ha de requerir fefaentment al titular de la patent perquè es pronunciï sobre l'oposabilitat entre aquesta i l'explotació industrial que el requeridor porti a terme en territori espanyol o enfront dels preparatius seriosos i efectius que dugui a terme a aquests efectes. Transcorregut un mes des de la data del requeriment sense que el titular de la patent s'hagi pronunciat o quan el requeridor no estigui conforme amb la resposta, pot exercir l'acció que preveu l'apartat anterior.

3. No pot exercir l'acció esmentada a l'apartat 1 qui hagi estat demandat per la infracció de la patent de què es tracti.

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

5. La demanda s'ha de notificar a totes les persones titulars de drets sobre la patent inscrits degudament al Registre de patents, amb la finalitat que puguin personar-se i intervenir en el procés. Això no obstant, no es poden personar en les actuacions els llicenciataris contractuals quan així ho disposi el seu contracte de llicència.

6. L'acció a què es refereix aquest article es pot exercir juntament amb l'acció perquè es declari la nul·litat de la patent.

Article 122. *Tractament de la informació confidencial.*

Quan per aclarir els fets objecte dels procediments judicials a què es refereix aquest capítol, ja sigui a través de la pràctica de diligències preliminars o de mesures per a l'assegurament de la prova, calgui sol·licitar informació que segons el parer del jutge o Tribunal sigui de caràcter confidencial, l'òrgan jurisdiccional ha d'adoptar la decisió d'obtenir-la o requerir-la i ha de disposar, a petició de les parts, les mesures i actuacions necessàries per garantir la confidencialitat de la informació requerida i el dret a la tutela judicial efectiva de la part processal que demani la informació.

CAPÍTOL II

Diligències de comprovació de fets

Article 123. *Petició de les diligències.*

1. La persona legitimada per exercir les accions derivades de la patent pot demanar al jutge que amb caràcter urgent acordi la pràctica de diligències per comprovar fets que poden constituir una violació del dret exclusiu atorgat per la patent, sense perjudici de les que es puguin sol·licitar a l'empara de l'article 256.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

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

3. Només es pot acordar la pràctica de les diligències quan, ateses les circumstàncies del cas, sigui presumible la infracció de la patent i no sigui possible comprovar-ne la realitat sense recórrer a les diligències sol·licitades.

4. En acordar, si s'escau, la pràctica de les diligències sol·licitades, el jutge, d'acord amb el que preveu la Llei d'enjudiciament civil, ha de fixar la caució que ha de prestar el peticionari per respondre dels danys i perjudicis que eventualment es puguin ocasionar.

5. Si el jutge no considera prou fonamentada la pretensió, l'ha de denegar per mitjà d'una interlocutòria que ha de ser apel·lable en tots dos efectes.

Article 124. *Pràctica de les diligències.*

1. Sense que es produeixi en cap cas una notificació prèvia de la seva pràctica a qui l'hagi de suportar, en la diligència de comprovació el jutge, amb intervenció del pèrit o pèrits que hagi designat a aquest efecte, i una vegada oïdes les manifestacions de la persona amb qui s'entengui la diligència, ha de determinar si a la vista de l'examen practicat es pot estar portant a terme la infracció al·legada de la patent. Quan la invenció no es fabriqui o s'executi a Espanya, l'examen i la comprovació s'han de referir als productes importats i/o comercialitzats objecte de la diligència.

2. Quan el jutge consideri que a la vista de l'examen practicat no és presumible que s'estigui portant a terme la infracció de la patent, ha de donar per acabada la diligència, ha d'ordenar que es formi una peça separada en la qual s'incloguin les actuacions, que s'ha de mantenir secreta, i ha de disposar que el secretari judicial notifiqui al peticionari que no escau donar-li a conèixer el resultat de les diligències efectuades.

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

4. El jutge s'ha de cuidar en tot cas que la diligència de comprovació no serveixi com a mitjà per violar secrets industrials o per dur a terme actes que constitueixin competència deslleial.

5. Contra la decisió del jutge sobre el resultat de la diligència practicada no es pot presentar cap recurs.

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

1. De les diligències de comprovació efectuades no es poden expedir certificacions ni còpies que no siguin la destinada a la part afectada i la necessària perquè el sol·licitant d'aquestes inicïi l'acció judicial corresponent. El sol·licitant només pot utilitzar aquesta documentació per plantejar l'acció esmentada, amb prohibició de divulgar-la o comunicar-la a tercers.

2. Si en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data del lliurament al sol·licitant de la certificació de les diligències no s'ha presentat la demanda corresponent que exerceix l'acció judicial, aquelles queden sense efecte i no es poden utilitzar en cap altra acció judicial.

Article 126. *Compensació de la part afectada.*

La part afectada per les diligències de comprovació pot reclamar en tot cas, de qui l'hagi sol·licitat, el fiançament de les despeses i danys que se li hagin ocasionat, inclòs el lucre cessant. El pagament només s'ha d'efectuar si no s'exerceix l'acció principal o si es rebutja, tot això sense perjudici de la responsabilitat general per danys i perjudicis en què pugui haver incorregut el sol·licitant de les mesures en els casos en què pertoqui.

CAPÍTOL III

Mesures cautelars

Article 127. *Petició de mesures cautelars.*

Qui exerceixi o hagi d'exercir una acció de les que preveu la present Llei pot sol·licitar de l'òrgan judicial que hagi d'entendre d'aquesta que adopti mesures cautelars tendents a assegurar l'eficàcia de les accions esmentades, de conformitat amb el que preveuen aquesta Llei i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Article 128. *Possibles mesures cautelars.*

1. Es poden adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte infractor les que assegurin degudament la completa efectivitat de l'eventual decisió que en el seu moment es dictamini, i en especial les següents:

a) La cessació dels actes que puguin infringir el dret del peticionari o la seva prohibició, quan hi hagi indicis racionals per suposar la imminència d'aquests actes.
b) La retenció i el dipòsit de les mercaderies presumptament infractores del dret del titular de la patent i dels mitjans exclusivament destinats a aquesta producció o a la realització del procediment patentat.
c) El fiançament de l'eventual indemnització de danys i perjudicis.
d) Les anotacions registrals que escaiguin.

2. Les mesures cautelars que preveu l'apartat 1 també es poden sol·licitar, quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per infringir drets de patent, encara que els actes d'aquests intermediaris no constitueixin en si mateixos una infracció, sense perjudici del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Aquestes mesures han de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.
3. No escau l'adopció de mesures cautelars quan resulti que el demandat està emparat per un dret fundat en una utilització anterior segons l'article 63.

Article 129. *Fiances.*

1. En acordar, si s'escau, les mesures cautelars sol·licitades, el jutge ha de fixar la caució que ha de prestar el peticionari per respondre dels danys i perjudicis que eventualment es puguin ocasionar. Si aquest no presta la caució en el termini a l'efecte assenyalat pel jutge, que en cap cas no ha de ser inferior a 5 dies hàbils, s'entén que renuncia a les mesures.
2. En cas que les mesures sol·licitades impliquin restriccions per a l'activitat industrial o comercial del demandat, el jutge pot assenyalar en el moment d'acordar-les, l'import de la fiança mitjançant la prestació de la qual aquest demandat pot substituir en qualsevol moment l'efectivitat d'aquestes mesures restrictives acordades.
3. En tot cas, les fiances que amb caràcter principal o substitutori es decretin per al demandat, s'han de fixar sempre en un tant per període de temps que transcorri, quan aquestes derivin d'uns actes d'explotació industrial o comercial que puguin tenir continuïtat indefinida.
4. La fiança pot consistir en un aval bancari. No s'admeten les fiances personals.
5. Per fixar l'import de les fiances el jutge ha d'escoltar totes dues parts durant la tramitació de les mesures, sense perjudici de l'aplicació de l'article 733.2 de la Llei d'enjudiciament civil.

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

1. Si la sentència de primera instància dictada en el procediment civil de fons estableix pronunciaments condemnatoris per a alguna de les parts i és objecte d'apel·lació, s'ha de comunicar el recurs a la part apel·lada perquè aquesta pugui exigir del jutge, dins del termini de 3 dies, l'adopció de les corresponents mesures cautelars o la prestació de l'oportuna fiança substitutòria, tendents a l'assegurament de l'efectivitat de la decisió dictaminada, sempre que aquestes mesures no s'hagin adoptat prèviament o siguin insuficients.
2. El jutge d'instància manté la competència per tramitar i resoldre allò pertinent sobre aquest incident d'assegurament, independentment de l'admissió de l'apel·lació i l'elevació de les actuacions principals al tribunal al qual correspongui conèixer dels recursos d'apel·lació.

Article 131. *Aixecament de les mesures cautelars.*

1. En el cas que es formuli la petició de mesures cautelars abans d'exercir l'acció principal, queden sense efecte en la seva totalitat si la demanda no es presenta en el termini que preveu l'article 730.2 de la Llei 1/2002, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

2. Les mesures cautelars que si s'escau s'hagin acordat queden sempre sense efecte si la sentència dictada en primera instància no és favorable a les peticions que per assegurar-ne l'efectivitat es van sol·licitar aquelles mesures, o si es revoca la sentència de primera instància, en el supòsit que aquesta hagi estat favorable a aquestes peticions. En tot cas és aplicable el que preveu l'article 744 d'aquesta Llei d'enjudiciament civil.

3. El secretari judicial ha de procedir a tornar les garanties al sol·licitant de les mesures cautelars transcorreguts dos mesos des que es van aixecar, sense perjudici del termini a què tingui dret el perjudicat per les mesures cautelars per sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que aquestes li hagin ocasionat.

4. La indemnització s'ha de determinar de conformitat amb el que estableix l'article 712 i concordants de la Llei d'enjudiciament civil, i si la fiança no és suficient per fer front a tots els perjudicis ocasionats, s'ha de seguir la via de constrenyiment contra el responsable.

Article 132. *Escrits preventius.*

1. La persona que prevegi la interposició d'una sol·licitud de mesures cautelars sense audiència prèvia en contra seva, pot comparèixer en forma legal davant l'òrgan o els òrgans judicials que consideri competents per conèixer aquestes possibles mesures i justificar la seva posició mitjançant un escrit preventiu.

El jutge o tribunal ha d'acordar la formació d'un procediment de mesures cautelars que ha de notificar al titular de la patent i, si en el termini de tres mesos les mesures cautelars són presentades, aquell pot donar al procediment el curs que preveuen els articles 733.1 i 734.3 de la Llei d'enjudiciament civil, sense que això sigui obstacle a la possibilitat d'acordar-les sense cap més tràmit mitjançant interlocutòria en els termes i terminis de l'article 733.2 d'aquesta Llei.

2. El titular que consideri que el jutge o tribunal davant el qual es va presentar l'escrit preventiu no és el competent, pot presentar la seva sol·licitud de mesures cautelars davant aquell que entén realment competent, i ha de fer constar en la seva sol·licitud l'existència de l'escrit preventiu i l'òrgan judicial davant el qual aquest s'ha presentat.

CAPÍTOL IV

Solució extrajudicial de controvèrsies

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

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

Article 134. *Comissió de conciliació.*

1. Per a la conciliació s'ha de constituir, d'acord amb el que es disposi reglamentàriament, una comissió presidida per un expert de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques designat pel seu director i dos més escollits respectivament per cadascuna de les parts en conflicte, o quan l'inventor sigui una persona al servei de qualsevol de les administracions públiques, i pel que fa al representant d'aquestes, en la forma que reglamentàriament s'estableixi dins el marc de la legislació laboral o estatutària aplicable a la relació d'ocupació.

2. Quan es tracti d'invencions realitzades pel personal al qual es refereix l'apartat 1 de l'article 21, el membre de la comissió que representi la universitat o l'organisme o centre

d'investigació es designa en la forma que disposin els estatuts o altra normativa interna de la universitat o la normativa reguladora de l'organisme o centre d'investigació. Si no n'hi ha la seva designació correspon, en el supòsit de les universitats al Consell de Govern i, en el cas dels organismes o centres d'investigació, al seu màxim òrgan de govern.

Article 135. *Proposta d'acord i conformitat.*

1. La comissió ha de dictar una proposta d'acord en un termini màxim de dos mesos des que es va sol·licitar la conciliació, i les parts han de manifestar en el termini màxim de 15 dies si estan o no conformes amb aquesta proposta. En cas que no sigui possible constituir la comissió de conciliació per incompareixença d'alguna de les parts, o alguna no accepti la proposta d'acord dins els terminis respectius, es dóna per conclòs el procediment. L'acceptació ha de ser expressa. En cas de silenci s'entén que no existeix conformitat.
2. Si hi ha conformitat, el director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'emetre una certificació de l'acord segons la proposta acceptada per les parts. Als efectes que preveu l'article 517, apartat 2.9.º, de la Llei d'enjudiciament civil, la certificació del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de l'acord, segons la proposta acceptada per les parts, comporta execució.
3. L'execució de l'acord es porta a terme d'acord amb el que estableix la Llei d'enjudiciament civil per a l'execució de sentències i convenis judicialment aprovats.

Article 136. *Arbitratge i mediació.*

1. Els interessats poden recórrer a la mediació o sotmetre a arbitratge les qüestions litigioses sorgides entre ells amb motiu de l'exercici dels drets reconeguts en aquesta Llei, en aquelles matèries no excloses de la lliure disposició de les parts d'acord amb el dret.
2. No són de lliure disposició, i queden excloses de la mediació o l'arbitratge, les qüestions relatives als procediments de concessió, oposició o recursos referents als títols que regula aquesta Llei, quan l'objecte de la controvèrsia sigui el compliment dels requisits exigits per a la seva concessió, el seu manteniment o la seva validesa.
3. El laude arbitral ferm produeix efectes de cosa jutjada d'acord amb el que estableix l'article 43 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, que és aplicable en tot el que no preveu aquest article, i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir a fer les actuacions necessàries per a la seva execució.
4. L'acord de mediació subscrit pel mediador i les parts, una vegada que elevat a escriptura pública o homologat pel jutge es constitueixi com a títol executiu d'acord amb el que disposa la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, s'ha de comunicar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per executar-lo.
5. S'han de comunicar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la presentació dels recursos que s'interposin davant el laude arbitral o l'exercici d'una acció de nul·litat contra allò convingut en l'acord de mediació. Una vegada fermes les resolucions corresponents s'han de comunicar fefaentment a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques als efectes que preveu l'apartat anterior.

TÍTOL XIII

Models d'utilitat

CAPÍTOL I

Objecte i requisits de protecció

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

1. Es poden protegir com a models d'utilitat, d'acord amb el que disposa aquest títol, les invencions industrialment aplicables que siguin noves i impliquin activitat inventiva, i

que consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació.

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

Article 138. *Dret a la protecció.*

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

Article 139. *Estat de la tècnica.*

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

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

Article 140. *Activitat inventiva.*

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

2. Si l'estat de la tècnica comprèn documents dels esmentats a l'article 139.2 no s'han de tenir en compte per decidir sobre l'existència de l'activitat inventiva.

CAPÍTOL II

Sol·licitud i procediment de concessió

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

1. Per obtenir un model d'utilitat, s'ha de presentar una sol·licitud dirigida a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques indicativa que aquesta és la modalitat que se sol·licita, amb la documentació a què fa referència l'article 23.1. No cal que inclogui un resum de la invenció. La sol·licitud està subjecta al pagament de la taxa corresponent.

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

a) La indicació que se sol·licita un model d'utilitat.
b) Les informacions que permetin identificar el sol·licitant o contactar-hi.
c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita el model d'utilitat, encara que no compleixin els requisits formals que estableix la Llei, o la remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat.

La remissió a una sol·licitud anterior ha d'indicar el seu número, la data de presentació i l'oficina en què s'ha presentat. A la referència s'hi ha de fer constar que aquesta substitueix la descripció o, si s'escau, els dibuixos.

En el termini que preveu el Reglament d'execució, s'ha de presentar una còpia certificada de la sol·licitud anterior, acompanyada si s'escau de la traducció corresponent al castellà.

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

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

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol·licitud compleix els requisits per obtenir una data de presentació i si s'ha pagat la taxa corresponent. És aplicable el que disposa l'article 33.2 per a les patents d'invenció.
2. Si no s'ha abonat la taxa amb la sol·licitud, o no se n'ha abonat la totalitat, s'ha de notificar aquesta circumstància al sol·licitant perquè efectuï o completi el pagament en el termini establert reglamentàriament. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat o completat el pagament, es considera que s'ha desistit en la sol·licitud.
3. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de verificar:

a) Si el seu objecte és susceptible de protecció com a model d'utilitat.
b) Si compleix els requisits que estableix el títol V, capítol I tal com s'hagin desplegat reglamentàriament.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha d'examinar la novetat, l'activitat inventiva, la suficiència de la descripció o l'aplicació industrial. Tampoc s'ha d'elaborar l'informe sobre l'estat de la tècnica ni emetre l'opinió escrita, previstos per a les patents d'invenció.
4. Si l'examen revela defectes en la documentació o que l'objecte de la sol·licitud no és susceptible de protecció com a model d'utilitat, cal comunicar aquestes circumstàncies a l'interessat perquè en el termini establert reglamentàriament els corregeixi o formuli les seves al·legacions. Per reparar els defectes apuntats, el sol·licitant pot modificar les reivindicacions o dividir la sol·licitud.
5. S'ha de denegar la sol·licitud mitjançant una resolució motivada quan el seu objecte no sigui susceptible de protecció com a model d'utilitat o quan persisteixin defectes o irregularitats que no s'hagin solucionat. La menció de la denegació s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

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

Si no hi ha motius de denegació, o si s'han solucionat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar a disposició del públic els documents del model sol·licitat fent l'anunci corresponent al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», en el qual s'ha de publicar també les reivindicacions del model sol·licitat i, si s'escau, una reproducció dels dibuixos.

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

1. Dins dels dos mesos següents a la publicació de la sol·licitud, qualsevol persona pot formular-hi la seva oposició, al·legant la falta d'algun dels requisits legals exigits per a la seva concessió, incloses la novetat, l'activitat inventiva, l'aplicació industrial o la suficiència de la descripció. No es pot al·legar falta de legitimació del sol·licitant, la qual s'ha de fer valer davant els tribunals ordinaris.
2. El termini que preveu l'apartat precedent es pot prorrogar per dos mesos addicionals per presentar proves o completar al·legacions, sempre que l'oposició s'interposi vàlidament dins del termini inicial i la pròrroga se sol·liciti abans de l'expiració d'aquest.

Article 145. *Procediment i resolució.*

1. L'oposició s'ha de formular davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, mitjançant un escrit motivat acompanyat, si s'escau, dels documents probatoris corresponents. A l'escrit d'oposició s'hi ha d'adjuntar el justificant del pagament de la taxa d'oposició.

2. Transcorreguts els terminis legals sense que s'hagin presentat oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de dictar una resolució en què es concedeixi el model d'utilitat sol·licitat.

3. Si es presenten oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les ha de comunicar al sol·licitant perquè en el termini establert reglamentàriament formuli per escrit les seves al·legacions i modifiqui, si ho considera oportú, les reivindicacions, i ha de donar trasllat a les parts dels escrits presentats per l'altra, en les condicions que estableix el Reglament d'execució de la Llei.

4. Transcorreguts els terminis de contestació i rèplica, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre per estimar en tot o en part les oposicions presentades quan concorrin motius d'oposició dels que preveu l'article 144, o desestimar-les en cas contrari. No obstant això, quan malgrat les modificacions o al·legacions aportades persisteixin motius que impedeixin en tot o en part la concessió del model, s'ha d'atorgar al sol·licitant un nou termini i donar-li almenys una oportunitat, d'acord amb el que estableix el Reglament esmentat, perquè repari el defecte o presenti noves al·legacions, abans de resoldre amb caràcter definitiu l'oposició plantejada.

5. La concessió del model d'utilitat s'ha d'anunciar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», i s'ha de posar a disposició del públic els documents inclosos a l'expedient.

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

Article 146. *Recursos.*

1. El recurs administratiu contra la concessió del model d'utilitat només es pot referir a les qüestions que pugui resoldre l'Administració durant el procediment de registre.

2. El recurs administratiu fonamentat en motius de denegació de registre no examinats d'ofici per l'Administració només el poden interposar els qui hagin estat part en un procediment d'oposició contra la concessió del registre basat en els motius esmentats, i s'ha de dirigir contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquests efectes es pot entendre desestimada l'oposició si, transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la, no ha recaigut cap resolució expressa.

3. Davant la resolució de concessió d'un model d'utilitat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no pot exercir d'ofici o a instància de part la potestat revisora que preveu l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, si la nul·litat del model es fonamenta en alguna de les causes que preveu l'article 145 d'aquesta Llei. Les causes de nul·litat esmentades només es poden fer valer davant els tribunals.

Article 147. *Publicació de les modificacions.*

Les modificacions del model d'utilitat com a conseqüència d'una oposició o d'un recurs s'han de publicar publicant l'anunci corresponent al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». La publicació ha d'incloure les reivindicacions del model registrat i, si s'escau, una reproducció dels dibuixos.

CAPÍTOL III

Efectes de la concessió

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

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

2. La durada de la protecció dels models d'utilitat és de deu anys improrrogables, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, i produeix efectes a partir de la publicació de la menció de la seva concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

3. Per exercir accions encaminades a donar efectivitat als drets d'exclusiva derivats d'un model d'utilitat sol·licitat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, cal que s'hagi obtingut o sol·licitat prèviament, amb abonament de la taxa corresponent, l'informe

sobre l'estat de la tècnica que preveu l'article 36.1 per a les patents, referit a l'objecte de títol en què es fonamenta l'acció.

4. L'informe, una vegada elaborat, s'ha de notificar al peticionari i posar a disposició del públic unit a l'expedient del model. En el supòsit que es presenti la demanda abans d'aportar l'informe esmentat, el demandat pot demanar la suspensió del termini per contestar-la fins que s'aporti aquest informe a les actuacions.

5. Una vegada sol·licitat l'informe sobre l'estat de la tècnica, i malgrat que aquest no s'hagi aportat encara, es pot instar, de conformitat amb el que preveuen aquesta Llei i la Llei d'enjudiciament civil, l'adopció de mesures provisionals i cautelars, sempre que aquestes no consisteixin en la paralització o cessació de l'activitat industrial o comercial del demandat en relació amb l'objecte protegit.

Article 149. *Nul·litat.*

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

a) Quan el seu objecte no sigui susceptible de protecció de conformitat amb el que disposen els articles 137 a 140 i el títol II d'aquesta Llei, mentre no contradigui el que estableixen els articles esmentats.

b) Quan no descrigui la invenció de manera prou clara i completa perquè la pugui executar un expert en la matèria.

c) Quan el seu objecte excedeixi el contingut de la sol·licitud de model d'utilitat tal com aquest es va presentar o, en cas que el model d'utilitat s'hagi concedit com a conseqüència d'una sol·licitud divisionària o com a conseqüència d'una nova sol·licitud presentada en virtut del que disposa l'article 11, quan l'objecte del model d'utilitat excedeixi el contingut de la sol·licitud inicial tal com aquest es va presentar.

d) Quan l'abast de la protecció s'hagi ampliat després de la concessió.

e) Quan el titular del model d'utilitat no tingui dret a obtenir-lo de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 138.

2. Si les causes de nul·litat només afecten una part del model d'utilitat, aquest queda limitat mitjançant la modificació de la reivindicació o les reivindicacions afectades i s'ha de declarar parcialment nul.

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

A falta de cap norma expressament aplicable als models d'utilitat, regeixen per a aquests les disposicions que estableix aquesta Llei per a les patents d'invenció, sempre que no siguin incompatibles amb l'especialitat d'aquells. Els són aplicables, en tot cas, les normes que contenen el títol III sobre dret a la patent i designació de l'inventor, el títol IV sobre invencions d'empleats, el capítol V del títol V sobre disposicions generals del procediment i a la informació dels tercers, i el títol X sobre nul·litat, revocació i limitació a instància del titular i caducitat de la patent.

TÍTOL XIV

Aplicació dels convenis internacionals

CAPÍTOL I

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

Article 151. *Àmbit d'aplicació.*

Les disposicions d'aquesta Llei i del seu Reglament d'execució s'apliquen a les sol·licituds de patent europea i a les patents europees que produeixin efectes a Espanya,

en tot el que no s'oposi al Conveni sobre concessió de patents europees, signat a Munic el 5 d'octubre de 1973, denominat d'ara endavant CPE.

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

1. Les sol·licituds de patent europea es poden presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o a les comunitats autònomes competents per admetre sol·licituds de patents nacionals segons el que preveu l'article 22. Les comunitats autònomes han de remetre aquestes sol·licituds de patent europea a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Quan es tracti d'invencions realitzades a Espanya i no es reivindiqui la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya, la sol·licitud s'ha de presentar necessàriament d'acord amb el que preveu l'apartat 1. Si el sol·licitant té el domicili, o seu social o residència habitual a Espanya es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol. És aplicable a aquestes sol·licituds el que disposen l'article 34 i el títol XI d'aquesta Llei. Si no es compleix aquesta obligació, la patent no produeix efectes a Espanya.

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

4. Les sol·licituds que es presentin a Espanya poden estar redactades en qualsevol dels idiomes que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 14 del CPE. Si estan en un idioma diferent de l'espanyol, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot sol·licitar una traducció a l'espanyol, d'acord amb el que es disposi reglamentàriament.

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

En les condicions que preveu el CPE, la sol·licitud de patent europea a la qual s'hagi concedit una data de presentació i la patent europea tenen, respectivament, el valor d'un dipòsit nacional efectuat regularment davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i el d'una patent nacional.

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

1. Les sol·licituds de patent europea, després de publicar-se segons el que preveu l'article 93 del CPE, gaudeixen a Espanya d'una protecció provisional equivalent a la conferida a la publicació de les sol·licituds nacionals a partir de la data en què, pagada la taxa corresponent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques faci accessible al públic una traducció a l'espanyol de les reivindicacions. Si s'escau, s'ha d'acompanyar d'una còpia dels dibuixos la traducció, encara que no contingui expressions per traduir.

2. Quan el titular no tingui domicili ni seu social a Espanya, la traducció l'ha de fer un agent de la propietat industrial acreditat davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o un traductor/intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Es poden establir reglamentàriament altres criteris de validació que garanteixin l'autenticitat i la fidelitat de les traduccions esmentades en aquest article.

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

1. Quan l'Oficina Europea de Patents concedeixi una patent europea que designi Espanya, el seu titular ha de proporcionar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una traducció a l'espanyol de la patent europea tal com hagi estat concedida. També s'ha d'aportar la traducció en els supòsits en què la patent hagi estat mantinguda en forma modificada, o limitada per l'Oficina Europea de Patents.

2. La traducció s'ha de remetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini de tres mesos comptats des de la data en què es publiqui al «Butlletí Europeu de Patents» la menció que la patent ha estat concedida, modificada o limitada en els supòsits que preveu l'apartat 1. Una còpia dels dibuixos, si s'escau, ha d'acompanyar la traducció,

encara que no contingui expressions a traduir. És aplicable el que disposa l'apartat 2 de l'article precedent.

A manca de la traducció esmentada i del pagament de la taxa per a la seva publicació en el termini establert, la patent no produeix efectes a Espanya.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini d'un mes a partir de la data de remissió de la traducció, ha de publicar una menció indicativa d'aquesta al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb les dades necessàries per identificar la patent europea i, amb el pagament previ de la taxa corresponent, un fullet amb la traducció de la patent europea.

Article 156. *Registre de patents europees.*

1. Tan aviat com la concessió de la patent europea hagi estat esmentada al «Butlletí Europeu de Patents», l'Oficina Espanyola de Patents i Marques l'ha d'inscriure en el seu Registre, amb les dades esmentades en el Registre europeu de patents.

2. També són objecte d'inscripció la data en què s'hagi rebut i publicat la traducció esmentada a l'article 155 o, si s'escau, la manca de la traducció esmentada. També s'han d'inscriure les dades esmentades en el Registre europeu de patents relatives als procediments d'oposició, recurs o limitació, així com les dades previstes per a les patents espanyoles.

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

1. La traducció a l'espanyol de la sol·licitud de patent europea i de la patent europea, en compliment dels requisits establerts als articles precedents, es considera fefaent si el text traduït confereix una protecció inferior que la que és concedida per la sol·licitud esmentada o per la patent esmentada en la llengua en què la sol·licitud va ser dipositada.

2. En qualsevol moment pot efectuar el titular de la sol·licitud o de la patent una revisió de la traducció, la qual no adquireix efecte fins que no sigui publicada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. No es procedeix a la publicació esmentada si no s'ha justificat el pagament de la taxa corresponent.

3. Qualsevol persona que, de bona fe, comenci a explotar una invenció o hagi fet preparatius efectius i seriosos per explotar-la, sense que aquesta explotació constitueixi una infracció de la sol·licitud o de la patent d'acord amb el text de la traducció inicial, pot continuar sense cap indemnització amb l'explotació a la seva empresa o per a les necessitats d'aquesta.

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

1. Una sol·licitud de patent europea pot ser transformada en sol·licitud de patent nacional:

a) En els casos que preveu l'article 135.1.a) del CPE.

b) Quan es consideri retirada per aplicació de l'article 90.3 del CPE en la mesura que es refereix a l'article 14.2 del CPE.

2. La sol·licitud de patent europea es considera, des de la data de recepció per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de la petició de transformació, com una sol·licitud de patent nacional i té com a data de presentació l'atorgada per l'Oficina Europea de Patents a la sol·licitud de patent europea.

3. La sol·licitud de patent es considera desistida si en el termini i les condicions que preveu el Reglament d'aquesta Llei no es justifica el pagament de les taxes exigibles per a una sol·licitud de patent espanyola en el moment de la presentació i no s'aporta una traducció a l'espanyol del text original de la sol·licitud de patent europea o, si s'escau, del text modificat en el curs del procediment davant l'Oficina Europea de Patents, sobre el qual

es vol fonamentar el procediment de concessió davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. És aplicable a la traducció l'article 154.2.

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

1. La sol·licitud de patent europea es pot transformar en sol·licitud de model d'utilitat espanyol quan aquella hagi estat denegada o retirada, o s'hagi considerat retirada, d'acord amb el que preveu el CPE.
2. És aplicable, referit als models d'utilitat, el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article precedent.

Article 160. *Prohibició de doble protecció.*

1. En la mesura que una patent nacional tingui per objecte una invenció per a la qual una patent europea amb efectes a Espanya ha estat concedida al mateix inventor o al seu drethavent, amb la mateixa data de presentació o de prioritat, la patent nacional deixa de produir efectes a partir del moment que:

a) El termini previst per formular oposició de la patent europea hagi expirat, sense que s'hagi formulat cap oposició.
b) El procediment d'oposició hagi acabat, i es manté la patent europea.

2. En cas que la patent nacional s'hagi concedit amb posterioritat a qualsevol de les dates indicades als paràgrafs a) i b), aquesta patent no produeix efectes.
3. L'extinció o anul·lació posterior de la patent europea no determina que la patent nacional recobri els seus efectes.

Article 161. *Anualitats.*

1. Per a tota patent europea que tingui efectes a Espanya s'han d'abonar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les anualitats que preveu la legislació vigent en matèria de patents nacionals.
2. Les anualitats són exigibles a l'OEPM a partir de l'any de la vida de la patent següent a aquell en què la menció de la concessió de la patent europea hagi estat publicada al «Butlletí Europeu de Patents».
3. Sense perjudici del que estableix l'article 141.2 del CPE, el pagament de les anualitats s'ha d'efectuar aplicant el règim de meritació, termini, quantia, forma i les altres condicions que preveu la legislació vigent per a les patents nacionals.

CAPÍTOL II

Aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents

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

Article 162. *Àmbit d'aplicació.*

1. El present capítol s'aplica a les sol·licituds internacionals en el sentit de l'article 2 del Tractat de cooperació en matèria de patents, per a les quals l'Oficina Espanyola de Patents i Marques actuï en qualitat d'oficina receptora, oficina designada o oficina elegida.
2. Les disposicions d'aquesta Llei i del seu Reglament s'apliquen a les sol·licituds que designin Espanya i que hagin iniciat la seva tramitació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en tot allò que no s'oposi al Tractat esmentat.

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

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actua com a oficina receptora, en el sentit de l'article 2.xv) del Tractat de cooperació en matèria de patents, respecte de les sol·licituds internacionals de nacionals espanyols o de persones que tinguin la seva seu social o el seu domicili a Espanya.

2. Quan es tracti d'invencions realitzades a Espanya, i no es reivindiqui la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya, la sol·licitud internacional s'ha de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. L'incompliment d'aquesta obligació priva d'efectes a Espanya la sol·licitud internacional.

Quan el sol·licitant tingui el seu domicili o seu social o residència habitual a Espanya es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la invenció es va fer en territori espanyol.

3. La sol·licitud internacional presentada a Espanya ha de ser redactada en espanyol. A més de les taxes prescrites pel Tractat esmentat, el dipòsit de la sol·licitud internacional dóna lloc al pagament de la taxa de transmissió prevista a l'annex d'aquesta Llei i al Reglament d'execució del Tractat.

Article 164. *Conversió de sol·licituds internacionals.*

1. A les sol·licituds internacionals dipositades davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques els són aplicables les normes contingudes al títol XI d'aquesta Llei.

2. En cas que Espanya sigui Estat designat, si l'autorització del Ministeri de Defensa prevista a l'article 111 no és atorgada, la sol·licitud internacional ha de ser considerada des de la seva data de dipòsit com una sol·licitud nacional. En aquest cas, la taxa de transmissió s'ha de considerar com a taxa per presentació de sol·licitud nacional.

3. Els anteriors apartats no són aplicables quan la sol·licitud internacional reivindiqui la prioritat d'una sol·licitud nacional anterior el contingut o la tramitació de la qual no es mantinguin en secret per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 165. *Reivindicació de prioritat de dipòsit anterior a Espanya.*

Si la sol·licitud internacional reivindica la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya, el document de prioritat expedit per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot ser transmès, a petició del sol·licitant en les condicions previstes en el Reglament d'execució del Tractat de cooperació en matèria de patents, directament a l'Oficina Internacional. La petició està subjecta al pagament de la taxa que figura a l'annex d'aquesta Llei i que el sol·licitant ha d'abonar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

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

El pagament de les taxes efectuat en resposta a una invitació adreçada al sol·licitant, en virtut del que disposa el Reglament d'execució del Tractat, està subjecte, a favor de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, a l'abonament de la taxa per pagament tardà prevista a la regla 16.bis.2 del Reglament esmentat. Aquesta taxa s'ha d'abonar en el termini d'un mes a partir de la data de notificació de la invitació i la seva quantia es determina en cada cas segons els criteris que preveu el Reglament esmentat.

Secció 2a Sol·licituds internacionals que designin o elegeixin Espanya

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

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actua en qualitat d'oficina designada o elegida en el sentit de l'article 2.xiii) i xiv) del Tractat de cooperació en matèria de patents quan Espanya hagi estat esmentada a aquest efecte, amb vista a l'obtenció d'una patent nacional, en la sol·licitud internacional, o en la petició d'examen preliminar internacional.

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

Una sol·licitud internacional que designi Espanya té, des del moment en què se li hagi atorgat una data de presentació internacional en virtut de l'article 11 del Tractat de cooperació en matèria de patents, els efectes d'una sol·licitud nacional regularment presentada davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques des de la data esmentada. Aquesta data es considera com la de presentació efectiva a Espanya.

Article 169. *Tramitació de la sol·licitud internacional.*

1. Per tal que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques iniciï la tramitació de la sol·licitud internacional, se n'ha de presentar, en el termini aplicable en virtut de l'article 22 o de l'article 39.1 del Tractat de cooperació en matèria de patents, una traducció a l'espanyol, tal com va ser originàriament dipositada i, si s'escau, de les modificacions efectuades en virtut de l'article 19 o de l'article 34 del Tractat esmentat.
2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot demanar al sol·licitant, si ho jutja necessari en el cas concret, que lliuri, en el termini que se li assenyali, la traducció de la sol·licitud internacional visada per un agent de la propietat industrial acreditat davant l'oficina esmentada o per un traductor/a-intèrpret jurat/da nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Es poden establir per reglament altres criteris de validació que garanteixin l'autenticitat i fidelitat de les traduccions que esmenta aquest article.
3. El sol·licitant ha de pagar, en el termini previst a l'apartat 1, les taxes per sol·licitud i per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica previstes per a les patents nacionals.

Article 170. *Publicació de la sol·licitud internacional.*

1. La publicació, de conformitat amb l'article 21 del Tractat de cooperació en matèria de patents, d'una sol·licitud internacional per a la qual l'Oficina Espanyola de Patents i Marques actuï com a oficina designada substitueix la publicació de la sol·licitud de patent nacional.
2. Si la sol·licitud internacional s'ha publicat en espanyol, la protecció provisional prevista a l'article 67 d'aquesta Llei té efectes respecte de la sol·licitud esmentada a partir de la data de la publicació internacional. Si s'ha publicat en un altre idioma, la protecció provisional té efectes a partir de la data en què la seva traducció a l'espanyol, realitzada en les condicions de l'article 154.2, estigui a disposició del públic a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. A aquests efectes s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció de la data a partir de la qual la traducció de la sol·licitud està a disposició del públic.

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

1. Quan una oficina receptora diferent de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques hagi denegat data de dipòsit internacional a una sol·licitud internacional que designi o elegeixi Espanya, o hagi declarat que la sol·licitud esmentada es considera retirada, o que es considera retirada la designació d'Espanya, en virtut dels articles 25.1.a) o 25.1.b) del Tractat de cooperació en matèria de patents, el sol·licitant pot demanar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini de dos mesos des de la data de la notificació, que revisi la qüestió i decideixi si la denegació o la declaració estaven justificades de conformitat amb les disposicions del Tractat esmentat. Aquesta revisió pot donar lloc a una decisió de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de tramitar la sol·licitud en fase nacional.
2. La revisió prevista al paràgraf anterior es pot demanar, en les mateixes condicions, en el supòsit que la sol·licitud internacional que designa o elegeix Espanya hagi estat considerada com a retirada per l'Oficina Internacional en virtut de l'article 12.3 del Tractat de cooperació en matèria de patents.

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

1. Una patent concedida per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre la base d'una sol·licitud internacional, que designi o elegeixi Espanya, té els mateixos efectes i el mateix valor que una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud nacional dipositada d'acord amb la present Llei.

2. Quan, per causa d'una traducció incorrecta, l'abast d'una patent concedida sobre la base d'una sol·licitud internacional excedeixi el contingut de la sol·licitud internacional en el seu idioma original, es limita retroactivament l'abast de la patent, i es declara nul i sense valor en la mesura que excedeixi el que li correspon segons la sol·licitud en el seu idioma original.

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

1. En la mesura que una patent basada en una sol·licitud nacional tingui per objecte una invenció per a la qual ha estat concedida una patent sobre la base d'una sol·licitud internacional, al mateix inventor o al seu drethavent, amb la mateixa data de presentació o de prioritat, la patent basada en una sol·licitud nacional deixa de produir efectes a partir de la concessió de la patent basada en la sol·licitud internacional.

2. No produeix efectes la patent basada en una sol·licitud nacional quan sigui concedida amb posterioritat a la data de concessió de la patent basada en una sol·licitud internacional.

3. L'extinció o l'anul·lació posterior de la patent basada en la sol·licitud internacional no afecta les disposicions que preveu aquest article.

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

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques actua en qualitat d'administració encarregada de la cerca internacional i en qualitat d'administració encarregada de l'examen preliminar internacional d'acord amb el que preveu el Tractat de cooperació en matèria de patents, de conformitat amb l'acord conclòs entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i l'Oficina Internacional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

TÍTOL XV

Representació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

Article 175. *Capacitat i representació.*

1. Poden actuar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques:

a) Els interessats amb capacitat d'actuar de conformitat amb el que preveu el títol III de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) Els agents de la propietat industrial.

2. Sense perjudici del que estableix l'article 7.2 del Tractat sobre el dret de patents, fet a Ginebra l'1 de juny de 2000, els no residents en un Estat membre de la Unió Europea han d'actuar mitjançant un agent de la propietat industrial.

Article 176. *Agents de la propietat industrial.*

1. Els agents de la propietat industrial són les persones legalment habilitades que, com a professionals liberals, ofereixen i presten habitualment els seus serveis per assessorar, assistir i representar tercers en l'obtenció de les diverses modalitats de

propietat industrial i en la defensa davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dels drets que se'n deriven.

2. Els agents poden exercir la seva activitat individualment o a través de persones jurídiques vàlidament constituïdes de conformitat amb la legislació d'un Estat membre de la Unió Europea i la seu social o centre d'activitat principal de les quals estigui en territori comunitari. Tant els agents com les persones jurídiques a través de les quals exerceixin la seva activitat es poden inscriure en el Registre especial d'agents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. Per tal que una persona jurídica pugui obtenir la inscripció en el Registre especial d'agents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, almenys un dels socis o associats que la integren ha d'acreditar la condició d'agent de conformitat amb el que disposa l'article següent. La persona jurídica inscrita perd l'habilitació per a l'exercici d'aquesta activitat professional si en qualsevol moment es deixa de complir el requisit esmentat.

4. Responen de la gestió professional que es desenvolupi amb la forma social o associativa tant la persona jurídica com l'agent que actuï a través d'aquesta.

5. Els agents de la propietat industrial estan obligats a mantenir la confidencialitat dels afers en què intervinguin i tenen dret a negar-se a divulgar les comunicacions intercanviades amb els seus clients o amb terceres persones relatives als procediments seguits davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Entre d'altres, està sotmesa a les condicions esmentades tota comunicació o tot document relatiu a:

a) la valoració de la patentabilitat d'una invenció, la registrabilitat d'un disseny industrial, d'una marca o d'un nom comercial;

b) la preparació o la tramitació d'una sol·licitud de patent, model d'utilitat, disseny industrial, marca o nom comercial;

c) qualsevol opinió relativa a la validesa, abast de protecció o infracció de l'objecte d'una patent, model d'utilitat, disseny industrial, marca o nom comercial, així com d'una sol·licitud de qualsevol de les modalitats esmentades.

6. Els representants esmentats a l'article 175.1 i que no siguin agents de la propietat industrial estan obligats al mateix que estableix l'apartat precedent.

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

1. Per accedir a la professió regulada d'agent de la propietat industrial és necessari:

a) Ser major d'edat i tenir plena capacitat d'obrar.

b) Tenir un establiment o despatx professional en un Estat membre de la Unió Europea.

c) No haver estat condemnat per delictes dolosos, excepte si s'ha obtingut rehabilitació.

d) Tenir els títols oficials de grau, llicenciat, arquitecte o enginyer, expedits pels rectors de les universitats, o altres títols oficials que hi estiguin legalment equiparats.

e) Superar un examen d'aptitud acreditatiu dels coneixements necessaris per a l'activitat professional definida a l'article anterior, en la forma que es determini per reglament.

2. La llibertat d'establiment a Espanya per a aquells que hagin adquirit la qualificació professional d'agent de la propietat industrial en un altre Estat membre de la Unió Europea es regeix pel que preveuen la normativa comunitària i les disposicions internes d'incorporació i desplegament, i s'aplica a aquests efectes el que preveu el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.

Article 178. *Incompatibilitats.*

L'exercici de la professió d'agent de la propietat industrial, ja sigui directament o a través de persones jurídiques, és incompatible amb qualsevol ocupació activa a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, al Ministeri del qual depengui aquesta Oficina, a les conselleries d'Indústria de les comunitats autònomes o als seus òrgans que hagin assumit competències en matèria de propietat industrial, i a organismes internacionals relacionats amb la propietat industrial.

Article 179. *Exercici de l'activitat professional i Registre especial d'agents i de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

1. Per iniciar l'exercici de l'activitat com a agent de la propietat industrial, directament o a través d'una persona jurídica, és necessari haver presentat prèviament davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una declaració responsable en què, d'acord amb el que estableix el Reglament d'execució d'aquesta Llei, l'interessat manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix tots els requisits establerts als articles 176 i 177 i no està incurs en les incompatibilitats de l'article 178, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre no es produeixi la seva baixa per qualsevol de les circumstàncies que preveu l'article 180.

El compliment d'aquests requisits habilita per a l'exercici de l'activitat professional a tot el territori nacional i per un període indefinit.

2. La documentació acreditativa del compliment dels requisits legals ha d'estar disponible per a la seva presentació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan aquesta així ho requereixi. A aquests efectes s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea que demostrin que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

3. Una vegada rebuda la declaració a què fa referència l'apartat 1, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb el pagament previ de la taxa corresponent, ha d'inscriure d'ofici l'agent en el seu Registre especial d'agents de la propietat industrial com a representant legalment habilitat per actuar com a tal davant d'aquesta.

4. En les seves relacions amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els agents han d'utilitzar el seu nom propi, seguit de la indicació de la seva condició d'agent i, en el cas de persones jurídiques, de la raó social sota la qual actuïn, així com el domicili social corresponent.

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

1. El cessament de l'habilitació legal per actuar com a agent de la propietat industrial es pot produir per qualsevol de les causes següents:

a) Per mort, en el cas de persones físiques, o extinció, en el de persones jurídiques.

b) Per renúncia presentada per escrit davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

c) Per resolució motivada de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb la comprovació prèvia de l'incompliment per part de l'interessat dels requisits exigits per aquesta Llei per a la seva habilitació com a agent. Quan això succeeixi, l'interessat només pot tornar a presentar una declaració responsable, amb l'acreditació prèvia dels requisits legals esmentats.

d) Per resolució judicial.

2. En tots els casos anteriors, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de cancel·lar d'ofici la inscripció corresponent en el Registre especial d'agents de la propietat industrial.

3. Quan el cessament de l'habilitació legal es produeixi en aplicació de l'apartat 1.c) i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques comprovi la falsedat, inexactitud o omissió de caràcter essencial en les dades requerides per a l'exercici de l'activitat professional, l'oficina esmentada pot instruir l'expedient sancionador establert reglamentàriament i proposar al ministre d'Indústria, Energia i Turisme el cessament de l'habilitació per a l'exercici de la representació professional durant un període màxim de tres anys.

4. Així mateix, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot donar de baixa en el seu Registre l'agent o el representant habilitat i incoar, si s'escau, l'expedient sancionador en els termes que preveu l'apartat precedent, quan l'agent hagi estat condemnat per sentència ferma com a conseqüència de fets realitzats en l'exercici de la seva activitat professional.

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

1. Els agents de la propietat industrial establerts en un altre Estat membre que prestin temporalment els seus serveis a Espanya han de complir les normes sobre accés i exercici de la professió aprovades pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat, i la normativa que el desplega, i han de presentar una declaració prèvia segons el model aprovat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que s'ha de renovar anualment en cas de continuar la prestació temporal de serveis.

2. Les persones inscrites en el Registre especial d'agents de la propietat industrial han d'informar els destinataris dels seus serveis en els termes que estableix l'article 22 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complir les obligacions que estableix la Llei esmentada.

TÍTOL XVI

Taxes i anualitats

Article 182. *Taxes.*

1. Les bases i els tipus de gravamen de les taxes per la realització dels serveis, prestacions i activitats administratives sobre propietat industrial en matèria de patents, models d'utilitat i certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris són les que figuren a l'annex de la present Llei, de la qual forma part integrant. Les quanties que figuren a l'annex esmentat han d'experimentar l'actualització que si s'escau s'estableixi mitjançant una llei ordinària o la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat per a les taxes en general.

La seva regulació està sotmesa al que disposen aquesta Llei i, en allò que no s'oposin al que disposa aquesta Llei, la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i disposicions complementàries.

2. La manca de pagament de la taxa dins del termini legal o establert reglamentàriament priva de tota eficàcia l'acte per al qual s'hagi hagut de pagar.

3. Si es deixa d'abonar una taxa establerta per a la tramitació de l'expedient de concessió d'algun dels títols regulats en aquesta Llei, es considera que la sol·licitud ha estat retirada.

Article 183. *Reemborsament de les taxes.*

1. En cas que la sol·licitud de patent o d'un altre títol de protecció previst en aquesta Llei sigui retirada, es tingui per desistida o sigui denegada abans que s'iniciï la prestació,

servei o activitat administrativa corresponent, s'han de tornar al peticionari les taxes respectivament abonades per aquests conceptes, a excepció de la taxa de sol·licitud.

2. Quan l'informe sobre l'estat de la tècnica es pugui basar parcialment o totalment en l'informe de recerca internacional realitzat en aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents s'ha de reemborsar al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de la taxa, en funció de l'abast de l'informe esmentat.

3. Quan l'examen substantiu es pugui basar parcialment o totalment en l'informe d'examen preliminar internacional realitzat per l'administració encarregada de l'examen preliminar internacional competent, s'ha de reemborsar al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de la taxa esmentada, en funció de l'abast de l'informe esmentat.

4. La interposició d'un recurs dóna lloc al pagament de la taxa de recurs. No és procedent la devolució de la taxa excepte quan el recurs sigui totalment estimat en acollir-se a raons jurídiques indegudament apreciades en la resolució recorreguda que siguin imputables a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La devolució de la taxa s'ha de sol·licitar en interposar-se el recurs i s'ha d'acordar en la resolució del recurs.

Article 184. *Anualitats i taxa de manteniment.*

1. Per mantenir en vigor una patent o un model d'utilitat o un certificat complementari de protecció, el seu sol·licitant o el seu titular ha d'abonar les anualitats, o en el cas dels certificats complementaris la taxa de manteniment, que figuren a l'annex esmentat a l'article 182.1.

2. Les anualitats s'han de pagar per anys avançats, durant tota la vigència de la patent o del model d'utilitat. La data de meritació de cada anualitat és l'últim dia del mes de l'aniversari de la data de presentació de la sol·licitud.

3. El pagament de les anualitats meritades abans de la publicació de la concessió de la patent al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» s'ha d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de la publicació esmentada.

El pagament de les anualitats meritades després de la publicació de la concessió de la patent o en la mateixa data s'ha d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de meritació de l'anualitat corresponent.

Si, un cop vençut el termini per al pagament d'una anualitat, no se n'ha fet efectiu l'import, aquest es pot abonar amb el recàrrec corresponent dins dels sis mesos següents.

No obstant això, per a les anualitats la data de meritació de les quals sigui posterior a la de publicació de la concessió al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» o coincident amb aquesta, i durant el temps que transcorri des de la finalització del termini amb recàrrec fins a la data de meritació de l'anualitat següent, es pot regularitzar el pagament abonant la taxa de regularització prevista a la tarifa segona d'aquesta Llei l'import de la qual s'ha d'afegir al segon dels recàrrecs que preveu l'article 185.

4. La taxa que s'ha d'abonar per la presentació de la sol·licitud de patent o del model d'utilitat exonera del pagament de les dues primeres anualitats.

5. La data de meritació de la taxa de manteniment dels certificats complementaris de protecció o de la seva pròrroga és la de la seva entrada en vigor.

Quan la data de meritació sigui anterior a la de publicació al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de la concessió del certificat o, si s'escau, de la pròrroga, el pagament s'ha d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de publicació.

Quan la data de meritació coincideixi o sigui posterior a la data esmentada de publicació el pagament s'ha d'efectuar dins dels tres mesos posteriors a la data de meritació.

Si, un cop vençut el termini per al pagament de la taxa de manteniment, no se n'ha fet efectiu l'import, aquest es pot abonar amb el recàrrec corresponent dins dels sis mesos següent.

Article 185. *Recàrrecs.*

1. Si, un cop transcorregut el termini per al pagament d'una anualitat, no se n'ha satisfet l'import, aquesta es pot abonar amb un recàrrec del 25 per cent dins dels tres primers mesos i del 50 per cent dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

2. Si, un cop transcorregut el període de pagament de la taxa de manteniment dels certificats complementaris o de la pròrroga del certificat complementari de protecció de medicaments, no se n'ha satisfet l'import, es pot abonar amb un recàrrec del 25 per cent dins dels tres primers mesos i del 50 per cent dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

Article 186. *Reducció de taxes.*

1. Els emprenedors que tinguin la consideració de persona física o petita i mitjana empresa (PIME) i vulguin obtenir la protecció d'una invenció mitjançant una patent nacional o un model d'utilitat poden sol·licitar que se'ls concedeixi satisfent el 50 per cent de les taxes establertes en concepte de sol·licitud, les anualitats tercera, quarta i cinquena i, en el cas de les patents nacionals, de petició d'informe sobre l'estat de la tècnica i d'examen substantiu.

Per a això s'ha de presentar, junt amb la sol·licitud de patent nacional o model d'utilitat, la petició de reducció de taxes i acreditar, amb la documentació que s'exigeixi reglamentàriament, que s'ajusten a la definició d'emprenedor de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i a la definició de petita i mitjana empresa (PIME) adoptada per la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, o a la que, en cas que aquesta es modifiqui o substitueixi, sigui aplicable en el moment de presentar-se la sol·licitud.

2. Les sol·licituds o escrits presentats per mitjans electrònics tenen una reducció d'un 15 per cent en l'import de les taxes a què estiguin subjectes les sol·licituds i escrits esmentats, si la presentació d'aquests i l'abonament de les taxes s'efectua prèviament o simultàniament pels mitjans tècnics esmentats.

3. No s'admeten exempcions o reduccions diferents de les reconegudes expressament en aquesta Llei o de les que, si s'escau, s'estableixin per acords o tractats internacionals o en execució d'aquests.

Disposició addicional primera. *Règim legal dels procediments.*

Els procediments administratius que preveu aquesta Llei es regeixen per la seva normativa específica, i en allò que aquesta no prevegi, per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

1. De conformitat amb el que preveu l'article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, els terminis màxims de resolució dels procediments administratius de concessió i registre de les diverses modalitats de propietat industrial s'han d'establir per ordre del ministre d'Indústria, Energia i Turisme, amb la proposta prèvia de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. En els supòsits de canvi de modalitat, el termini màxim de resolució es comença a computar a partir de la data de presentació de la documentació corresponent a la nova modalitat.

3. Quan el termini per efectuar un tràmit en algun dels procediments que preveuen les lleis que regulen les diverses modalitats de propietat industrial expiri en dissabte, el tràmit de què es tracti es pot efectuar vàlidament el primer dia hàbil següent a aquest dissabte.

4. El venciment del termini màxim de resolució per resoldre una sol·licitud sense que s'hagi notificat cap resolució expressa legitima l'interessat per entendre-la desestimada només als efectes de permetre-li la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent. La desestimació presumpta en cap cas exclou el deure de dictar resolució expressa, la qual s'ha d'adoptar sense cap vinculació al sentit del silenci.

Disposició addicional tercera. *Tramitació preferent de sol·licituds.*

A proposta de l'Oficina Espanyola de Patents i mitjançant una ordre del ministre d'Indústria, Energia i Turisme, es pot disposar la tramitació preferent de sol·licituds de patents i models d'utilitat relatives a tecnologies relacionades amb els objectius de sostenibilitat que estableix la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

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

La quantia de les taxes que, segons el que disposa el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT), estableix cada oficina per la seva actuació com a oficina receptora i administració internacional PCT ha de ser, pel que fa a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la que indica l'annex d'aquesta Llei.

La resta de les taxes aplicables per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el marc d'aquest Tractat són les que estableixen el Reglament del Tractat PCT, l'Acord entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i l'Oficina Internacional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual relatiu al funcionament de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a administració internacional PCT, així com l'Acord especial entre l'Organització Europea de Patents i el Govern del Regne d'Espanya relatiu a la cooperació en qüestions relacionades amb el PCT, que estiguin vigents quan se sol·liciti el servei corresponent.

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

1. La publicació de les sol·licituds i resolucions de concessió dels títols de propietat industrial ha d'incloure el nom i els cognoms del sol·licitant o titular, si es tracta de persones físiques, o la denominació o raó social si es tracta de persones jurídiques, així com la seva nacionalitat i adreça postal.

2. Una vegada publicades les sol·licituds, es poden consultar els documents que integrin els expedients dels títols corresponents, sense necessitat de consentiment dels sol·licitants o concessionaris d'aquests o de les altres parts personades o intervinents.

La consulta pública es pot fer presencialment o a través de mitjans telemàtics i amb subjecció a les limitacions legals o reglamentàries que estableix la legislació vigent sobre propietat industrial.

3. La consulta pública ha d'incloure necessàriament la de les dades necessàries per identificar el titular de la sol·licitud o del dret de propietat industrial i contactar-hi, així com les parts personades o intervinents en el procediment, i en particular el nom i els cognoms si es tracta de persones físiques, la seva denominació o raó social si es tracta de persones jurídiques i la seva adreça postal.

4. La consulta pública pot incloure, excepte oposició expressa de l'interessat quan es refereixin a persones físiques, el telèfon i el número d'identificació fiscal.

5. S'exceptuen de la consulta pública les parts o documents de l'expedient la confidencialitat dels quals hagi estat sol·licitada per l'interessat prèviament a la petició de consulta, sempre que:

1r No responguin a les finalitats d'informació pública pròpies del Registre de patents i

2n La seva consulta no estigui justificada per interessos legítims i preponderants de la part sol·licitant d'aquella.

Disposició addicional sisena. *Programes de concessió accelerada.*

1. La Direcció de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot establir mitjançant instrucció programes de concessió accelerada de patents per a les sol·licituds que no reivindiquin prioritat de sol·licituds anteriors i respecte de les quals l'interessat:

a) S'aculli expressament al programa de concessió accelerada de patents.
b) Presenti la sol·licitud de publicació anticipada i la petició d'examen, abonant les taxes corresponents, ja sigui amb la sol·licitud o en el termini que s'estableixi reglamentàriament.

En cas que la sol·licitud presenti defectes, l'OEPM ho ha de comunicar al sol·licitant i li ha de donar un termini perquè corregeixi els defectes trobats. Una vegada transcorregut el termini sense que s'hagin corregit els defectes, es considera que la sol·licitud de concessió accelerada no s'ha formulat i el procediment ha de continuar per la via habitual fora del programa de concessió accelerada.
2. No cal motivar ni la sol·licitud de tramitació accelerada pel sol·licitant, ni l'aplicació del programa per l'òrgan responsable de la seva tramitació.

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

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha d'establir els mecanismes de coordinació i cooperació adequats entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i les comunitats autònomes competents per rebre les sol·licituds corresponents dirigides a l'Oficina esmentada. L'òrgan competent de la comunitat autònoma a través del qual s'hagi presentat la documentació, si s'escau, ha d'estar informat al llarg del procediment una vegada publicada la sol·licitud. A aquest efecte, s'han d'implantar sistemes d'intercomunicació i coordinació dels registres corresponents que garanteixin la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica dels assentaments.

Disposició addicional vuitena. *Comunicacions telemàtiques amb jutjats i tribunals.*

1. Els documents que calgui remetre als jutjats i tribunals per incloure'ls en qualsevol tipus de procediment s'han d'enviar en format electrònic de conformitat amb el que estableix sobre comunicacions electròniques la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de justícia, sempre que aquells disposin dels sistemes informàtics necessaris per a la seva recepció i a través dels entorns tancats de comunicació posats a la seva disposició, els quals han de garantir en tot cas la seguretat i la protecció de les dades i/o documents transmesos.
2. Els documents electrònics públics o privats s'han d'incorporar com a annex al document principal, seguint els sistemes que preveuen aquesta Llei o les seves normes de desplegament i de conformitat amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

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

1. L'article 120.4 s'aplica, en tot cas, a instància de qualsevol de les parts en el procés que tingui per objecte l'exercici d'accions ja siguin de nul·litat o d'infracció de la patent, quan el títol sigui modificat fora del procés com a conseqüència d'una resolució definitiva en via administrativa sobre la concessió del títol en què es fonamenta l'acció.
2. Si la resolució final és recorreguda en via contenciosa administrativa, s'aplica l'article 42 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Disposició addicional desena. *Aplicació del règim de taxes per obtenir i mantenir els títols que preveu aquesta Llei.*

1. Les universitats públiques tenen dret a una bonificació del cinquanta per cent en l'import de les taxes abonades per obtenir i mantenir els títols de propietat industrial regulats en aquesta Llei i sol·licitats amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

2. La bonificació és del cent per cent, sempre que acreditin que en el termini que estableix l'article 90.2 s'ha produït una explotació econòmica real i efectiva de la patent o del model d'utilitat. En aquest cas, les universitats poden sol·licitar la devolució de l'import de les taxes abonades, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

Disposició transitòria primera. *Règim transitori dels procediments.*

1. Els procediments administratius que preveu aquesta Llei iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor s'han de tramitar i resoldre de conformitat amb la normativa legal vigent en la data de la presentació de les sol·licituds corresponents.

2. A aquests efectes, en les sol·licituds originades per divisió, canvi de modalitat o transformació d'una sol·licitud, es considera que la seva data de presentació és la data de presentació de la sol·licitud originària.

Disposició transitòria segona. *Normativa aplicable als títols de protecció de les invencions concedits de conformitat amb la legislació anterior.*

Als títols de protecció de les invencions sol·licitades sota la vigència de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, els són aplicables les disposicions contingudes en els títols i capítols d'aquesta Llei que s'enuncien tot seguit:

1r Capítol V del títol V, «Disposicions comunes a tots els procediments i a la informació dels tercers», en la mesura que els procediments esmentats es refereixin a actuacions posteriors a la concessió del títol.

2n Títol VI, «Efectes de la patent i de la sol·licitud de patent»; títol VII, «Accions per violació del dret de patent»; títol VIII, «La sol·licitud de la patent i la patent com a objectes de dret de propietat»; títol IX, «Obligació d'explotar i llicències obligatòries»; títol X, «Nul·litat, revocació i caducitat de la patent»; títol XII, «Jurisdicció i normes processals»; títol XIV, «Aplicació dels convenis internacionals».

3r Capítol III del títol XIII, «Efectes de la concessió», a excepció de les causes de nul·litat a què es refereix l'article 149.1.a), que són les que preveu l'article 153.1.a) de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

Disposició transitòria tercera. *Taxes i anualitats.*

1. Les bases i els tipus de gravamen de les taxes a què es refereix article 182.1 són els vigents en el moment de presentar-se la sol·licitud o de sol·licitar-se el servei, la prestació o l'activitat administrativa de què es tracti.

2. El termini per pagar les anualitats de les patents concedides de conformitat amb la llei anterior, la data de meritació de les quals sigui igual o posterior a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei i que no s'hagin pagat amb anterioritat a aquesta data, és el que preveu l'article 184.3.

3. La reducció de taxes que preveu l'article 186.1 s'aplica a les sol·licituds de patents i models d'utilitat presentades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

4. L'apartat 3 de l'article 186 s'aplica a les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

5. Les taxes de sol·licitud i manteniment dels certificats complementaris de protecció són les vigents en el moment de sol·licitar-se el certificat o la seva pròrroga.

Disposició transitòria quarta. *Divulgacions innòcues.*

A les sol·licituds presentades dins dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei els és aplicable l'article 7 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

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

Les referències que en el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre explotació i cessió d'invencions realitzades en els ens públics de recerca, de conformitat amb el que estableix l'article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, s'entenen referides a l'article 21 d'aquesta Llei.

Disposició transitòria sisena. *Accions judicials.*

Les accions judicials que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'han de seguir pel mateix procediment d'acord amb el qual s'hagin incoat.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queda derogada, excepte el que disposen les disposicions transitòries, la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquesta Llei.

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

Els articles quaranta-cinc i quaranta-sis de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament de la possessió, queden redactats de la manera següent:

«Article quaranta-cinc.

1. Es poden subjectar a hipoteca mobiliària els drets protegits per la legislació de propietat industrial com ara les patents, topografies de productes semiconductors, marques, noms comercials, dissenys industrials, varietats vegetals i qualsevol altra modalitat típica, de conformitat amb la seva Llei reguladora.

2. Pot constituir la garantia hipotecària tant el propietari com el llicenciatari amb facultat de cedir el seu dret a tercer, tant sobre el dret en si com sobre la sol·licitud de concessió del dret. Poden donar en garantia hipotecària els seus respectius drets els llicenciataris que siguin titulars de llicències en la seva totalitat o en alguna de les facultats que integren el dret d'exclusiva, per a tot el territori nacional o per a una part d'aquest; amb la condició de llicència exclusiva o no exclusiva.

3. No són susceptibles d'hipoteca mobiliària els drets de propietat industrial registrables però no registrats, els drets personalíssims, que no tenen contingut patrimonial o no alienables i, en general, els que no siguin susceptibles d'apropiació individual.

4. La garantia s'estén als drets i millores resultants de l'addició, modificació o perfeccionament dels drets registrats.

5. Immediatament després d'haver practicat els assentaments respectius en el Registre de béns mobles, el registrador n'ha de remetre d'ofici certificació del contingut a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la seva constància registral en aquesta última i la coordinació entre sengles serveis de publicitat. La garantia registral es reputa constituïda als efectes que preveu aquesta Llei des que quedi inscrita en el Registre de béns mobles.

6. Respecte als noms de domini a internet cal atenir-se al que disposin les normes del seu Registre corresponent i no es poden gravar amb hipoteca mobiliària

els drets no susceptibles d'alienació voluntària de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable.

7. Les normes d'aquest capítol estableixen les regles comunes per a les hipoteques mobiliàries sobre drets de propietat industrial i sobre les hipoteques mobiliàries sobre drets protegits per la legislació de propietat intel·lectual als quals es refereix l'article següent.»

«Article quaranta-sis.

1. Es pot imposar hipoteca mobiliària tant sobre els drets d'explotació de l'obra com sobre tots els drets i modalitats de la propietat intel·lectual de contingut patrimonial que siguin susceptibles de transmissió «inter vivos» de conformitat amb la seva Llei reguladora. També es poden subjectar a hipoteca mobiliària els drets d'explotació d'una obra cinematogràfica en els termes que preveu la Llei.

2. Pot constituir la garantia tant el propietari com el cessionari, en exclusiva o com a cessionari parcial, sempre que aquell tingui facultat d'alienar el seu dret a tercer.

3. No són susceptibles d'hipoteca mobiliària els drets de propietat intel·lectual registrables però no registrats així com els drets personalíssims com ara l'anomenat dret moral d'autor, els no alienables i en general els que no siguin susceptibles d'apropiació individual.

4. Llevat que es pacti una altra cosa en el contracte, la garantia sobre l'obra original no s'estén a les traduccions i adaptacions; les revisions, actualitzacions o anotacions; els compendis, resums o extractes; els arranjaments musicals o qualssevol transformacions de l'obra. Aquestes transformacions poden ser objecte d'altres garanties separades.

5. Immediatament després d'haver practicat els assentaments respectius en el Registre de béns mobles, el registrador n'ha de remetre d'ofici certificació del contingut al Registre públic competent on figuri inscrita la modalitat de propietat industrial objecte de la garantia per a la seva constància registral i la coordinació entre sengles serveis de publicitat. La hipoteca mobiliària es reputa constituïda als efectes que preveu aquesta Llei des que quedi inscrita en el Registre de béns mobles.»

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

A la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», es modifica l'apartat sis de l'article segon i s'afegeix un nou apartat set al mateix article, amb la redacció següent:

«Sis. Exercir com a institució mediadora i arbitral, i d'acord amb el que preveu la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, les funcions que per Reial decret se li atribueixin per a la solució de conflictes relatius a l'adquisició, utilització, contractació i defensa dels drets de propietat industrial en les matèries no excloses de la lliure disposició de les parts d'acord amb el dret.

Set. Qualsevol altra funció que la legislació vigent atribueixi actualment a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o les que d'ara endavant li siguin expressament encomanades en les matèries pròpies de la seva competència.»

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

La disposició addicional primera de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional primera. *Jurisdicció i normes processals.*

1. Les normes vigents que conté el títol XII de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, són aplicables a les diferents modalitats de signes distintius de la present Llei en tot allò que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa, sense perjudici del que disposa l'apartat següent.

2. Els jutjats mercantils que, d'acord amb la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, tenen atribuïdes les funcions de jutjats de marca comunitària en aplicació del Reglament (CE) núm. 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària, són competents per conèixer dels litigis civils que derivin de la present Llei quan s'exerceixin de manera acumulada accions concernents a marques comunitàries i nacionals o internacionals idèntiques o similars; o si existeix qualsevol altra connexió entre les pretensions i almenys una d'elles estigui basada en un registre o sol·licitud de marca comunitària. En aquests casos la competència correspon en exclusiva als jutjats de marca comunitària.»

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

Es modifiquen els articles 24, 29, 76, la disposició addicional primera i l'annex de taxes de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, que queden redactats de la manera següent:

Article 24. *Dret de prioritat unionista.*

S'afegeix un nou apartat 4 amb la redacció següent:

«4. Tanmateix, no és necessari presentar la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es consideri rellevant per determinar la validesa del disseny registrat o la sol·licitud anterior o la seva traducció ja es trobin a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca o base de dades digital.»

Article 29.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 29 «Examen d'ofici», la redacció del qual és la següent:

«1. Superat l'examen de forma i, si s'escau, rebuda la sol·licitud tramesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar d'ofici:

a) Si l'objecte de la sol·licitud constitueix un disseny d'acord amb el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 1 d'aquesta Llei.

b) Si el disseny el registre del qual se sol·licita és contrari a l'ordre públic o als bons costums.

c) Si el disseny el registre del qual se sol·licita suposa un ús indegut d'algun dels elements esmentats en el paràgraf e) de l'article 13 d'aquesta Llei.»

Article 76.

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 76 «Denegació i concessió de la protecció a Espanya», que queden redactats de la manera següent:

«4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar a l'Oficina Internacional, en la forma i el termini establert a l'esmentada Acta de Ginebra, els motius que justifiquin la denegació dels efectes del registre internacional a Espanya.

5. En cas que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no hagi denegat la protecció a Espanya després de l'examen d'ofici o d'un procediment d'oposició, la

protecció conferida pel registre internacional d'un disseny és efectiva des de la data de la seva publicació per l'Oficina Internacional. El titular del registre internacional té els mateixos drets i vies de recurs que el sol·licitant o titular d'un registre nacional.»

Disposició addicional primera. *Jurisdicció i normes processals.*

La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:

«1. Sense perjudici del que disposa l'apartat 2, les normes vigents que conté el títol XII de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, són aplicables pel que fa a l'exercici d'accions derivades d'aquesta Llei i a l'adopció de mesures provisionals i cautelars, en tot el que no sigui incompatible amb el que preveu la mateixa Llei.

2. Els jutjats mercantils que, d'acord amb la Llei orgànica del poder judicial, tenen atribuïdes les funcions de jutjats de marca comunitària en aplicació del Reglament (CE) núm. 6/2002, del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris, són competents per conèixer dels litigis civils que derivin d'aquesta Llei quan s'exerceixin de manera acumulada accions fundades en títols comunitaris i nacionals o internacionals sobre el mateix disseny o similar, o si existeix qualsevol altra connexió entre les pretensions i almenys una d'elles estigui basada en un registre o sol·licitud de títol comunitari. En aquests casos la competència correspon en exclusiva als jutjats de marca comunitària.»

Annex de taxes.

Modificació de la tarifa primera de l'annex de taxes que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

L'epígraf 1.7 de la tarifa primera es modifica de la manera següent:

«1.7 Oposicions: per formulació d'oposició: 43,70 euros.

Pels dissenys addicionals impugnats en la mateixa formulació d'oposició a partir del desè:

D'11 a 20 dissenys: 34,96 euros
De 21 a 30 dissenys: 27,96 euros
De 31 a 40 dissenys: 22,37 euros
De 41 a 50 dissenys: 17,89 euros.»

Disposició final cinquena. *Modificació de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat.*

La disposició addicional setzena de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat, queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional setzena. *Traduccions i interpretacions de caràcter oficial.*

1. Reglamentàriament s'han de determinar els requisits perquè les traduccions i interpretacions d'una llengua estrangera al castellà i viceversa tinguin caràcter oficial. En tot cas, tenen aquest caràcter si s'han efectuat per qui tingui el títol de traductor-intèrpret jurat que atorga el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Els requisits per a l'atorgament d'aquest títol, així com la resta d'elements que conformen el seu règim jurídic, es despleguen per reglament.

2. El caràcter oficial d'una traducció o interpretació comporta que aquesta pugui ser aportada davant òrgans judicials i administratius en els termes que es determini per reglament.

3. El traductor-intèrpret jurat certifica amb la seva signatura i segell la fidelitat i l'exactitud de la traducció i interpretació.

4. La traducció i interpretació que faci un traductor-intèrpret jurat, la pot revisar l'Oficina d'Interpretació de Llengües del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació a sol·licitud del titular de l'òrgan administratiu, judicial, registre o autoritat competent davant de qui es presenti.»

Disposició final sisena. *Títol competencial.*

Aquesta Llei es dicta a l'empara de la competència estatal que preveu l'article 149.1.9.a de la Constitució en matèria de legislació sobre propietat industrial. S'exceptuen d'això el títol VII, títol XII, la disposició addicional novena, disposició transitòria sisena, disposicions finals segona, tercera i quarta, que s'emparen en l'article 149.1.6.a de la Constitució que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació processal.

Així mateix, s'exceptua la disposició final primera, que s'empara en l'article 149.1.8.a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació civil, sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament per les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials, allà on existeixin.

D'altra banda, la disposició final cinquena s'empara en l'article 149.1.18.a que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris.

Disposició final setena. *Desplegament de la Llei.*

S'autoritza el Govern a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final vuitena. *Clàusula de salvaguarda.*

Les mesures que inclou aquesta Llei s'han d'atendre amb les dotacions pressupostàries ordinàries de l'organisme i no poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions ni d'altres despeses de personal al servei del sector públic.

Disposició final novena. *Entrada en vigor.*

Aquesta Llei entra en vigor l'1 d'abril de 2017.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 24 de juliol de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

ANNEX

Les taxes i exaccions parafiscals unificades a què es refereix l'article desè de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», aplicades a serveis, prestacions i activitats del Registre de la Propietat Industrial derivats d'aquesta Llei, són les següents:

		Euros
	Tarifa primera. Adquisició i defensa de drets	
1.1	Sol·licituds:	
	Per la sol·licitud d'una demanda de dipòsit de patent d'invenció o model d'utilitat, ja sigui directament o com a conseqüència de la divisió d'una sol·licitud inclusivament la inserció de la sol·licitud en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial»	100,38
	Per sol·licitud de canvi de modalitat de protecció	10,30
	Per sol·licitud d'informe sobre l'estat de la tècnica	684,65
	Per sol·licitud d'examen substantiu	389,77
	Per la presentació d'un recurs o sol·licitud de revisió	88,09
	Per sol·licitud de resolució urgent d'un expedient	47,39
	Per sol·licitud de restabliment de drets	105,35
	Per sol·licitud de revocació o limitació	74,19
	Recurs o sol·licitud de revisió	88,09
	Per sol·licitud d'inscripció al Registre especial d'agents de la propietat industrial	74,01
	Per sol·licitud per a la tramitació de certificats complementaris de protecció de medicaments-productes fitosanitaris (CCP)	517,21
	Per sol·licitud de pròrroga de certificats complementaris de protecció de medicaments	517,21
1.2	Prioritat:	
	Per cada prioritat reivindicada en matèria de patents i models d'utilitat	19,65
1.3	Modificacions:	
	Per qualsevol modificació de l'expedient, ja siguin a la sol·licitud, descripció o reivindicacions, ja siguin aportacions posteriors de documents o rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet i, en general, per qualsevol modificació en supòsits autoritzats per la Llei	23,19
1.4	Contestació a suspens:	
	Per contestació a suspens provocat per defectes formals de qualsevol tipus d'expedient tramitat en virtut d'aquesta Llei	42,06
1.5	Oposicions:	
	Per presentació d'oposicions a la concessió d'expedients de patents i models d'utilitat	43,27
	Tarifa segona. Manteniment i transmissió de drets	
2.1	Anualitats:	
	3a	18,48
	4a	23,06
	5a	44,11
	6a	65,10
	7a	107,47
	8a	133,78
	9a	167,88
	10a	216,06
	11a	270,82
	12a	317,98
	13a	365,05

		Euros
	14a	412,56
	15a	440,59
	16a	458,85
	17a	490,00
	18a	490,00
	19a	490,00
	20a	490,00
2.1.1	Taxes de manteniment de certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris:	
	CCP de durada igual o inferior a un any	803,93
	CCP de durada igual o inferior a dos anys	1.688,24
	CCP de durada igual o inferior a tres anys	2.661,05
	CCP de durada igual o inferior a quatre anys	3.731,05
	CCP de durada igual o inferior a cinc anys	4.908,12
	Pròrroga de CCP de durada igual o inferior a un any	803,93
2.2	Demores i regularització:	
	Per demores en els pagaments d'anualitat, recàrrecs del 25 per 100, dins dels tres primers mesos, i del 50 per 100, dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora. No obstant això, en els sis mesos següents i fins a un màxim de temps que coincideixi amb la data d'aniversari de l'anualitat següent, l'interessat pot regularitzar el pagament de l'anualitat no pagada abonant la taxa de regularització que estableix aquest apartat. Per la regularització en el pagament de les anualitats que preveu l'article 184.3	100,00
2.3	Explotació i llicències:	
	Per la tramitació de cadascun dels oferiments de llicències de ple dret o llicència obligatòria en els casos que preveu la Llei	21,87
	Per la tramitació de cadascun dels oferiments de llicències de ple dret o llicència obligatòria en els casos que preveu la Llei	19,68
	Mitjançant l'oficina per a l'obtenció d'una llicència contractual	131,14
2.4	Transferències:	
	Per tramitació d'expedients d'inscripció de transmissions o de cessions o modificacions. Per cada registre efectuat	13,24
2.5	Per la inscripció de canvi de nom del titular:	
	Per cada registre afectat	16,38
	Tarifa tercera. Altres serveis	
3.1	Per cada certificació de dades registrades relatives a patents, models d'utilitat o certificats complementaris de protecció o les seves pròrrogues, així com per l'expedició de còpia autoritzada de cadascun dels documents permesos per la Llei	20,60
3.2	Consulta i vista d'un expedient	3,56
	Còpia de documents d'un expedient	11,38
	Per cada pàgina que excedeixi de 10	1,13
	Anunci al «BOPI» d'interposició de recurs contenciós administratiu	142,24
	Anunci al «BOPI» de decisió de recurs contenciós administratiu	142,24
3.3	Per la sol·licitud d'informes pericials que preveu l'art. 120.7	2.400
	Tarifa quarta	
4.1	Patents europees:	
	Publicació de les reivindicacions	107,80
	Publicació d'un fascicle (fins a 22 pàgines)	320,93
	Pàgina addicional fascicle	12,90

		Euros
4.2	Patents internacionals:	
	Taxa de transmissió	74,25
	Taxa per transmissió de document de prioritat	29,69
	Taxa d'examen preliminar internacional	583,65
	Taxa addicional d'examen preliminar internacional	583,65