

LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES

PREAMBULO

Es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte una ley de patentes, que prometa eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.

La actual legislación de patentes, que data del año 1929, no responde a los anteriores objetivos, pues por una parte, ha sufrido un proceso de obsolescencia que la invalida para regular el desarrollo de la tecnología que exige nuestro actual sistema productivo, y por otra, la protección que otorgan las actuales patentes, concedidas mediante un procedimiento <<sin examen de la novedad de la invención>>, da lugar a patentes conocidas con el nombre de <<débiles>> que no constituyen incentivos suficientes para proteger los resultados de la investigación.

Pero, aparte de los anteriores motivos, existen otros factores relevantes que exigen la adopción de una nueva ley de patentes, como son la existencia de un derecho europeo de patentes, constituido por el convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la patente europea, y el convenio de Luxemburgo

sobre la patente comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la comunidad económica europea.

Las características principales de la nueva ley de patentes son las siguientes: en primer termino, hay que destacar que el proyecto contempla dos categorías de títulos de propiedad industrial: las patentes de invención y los modelos de utilidad.

Se mantienen los modelos de utilidad por ser una institución que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnología, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de protección, en mas de un 80 por 100, por nacionales, pero se reduce su duración de 20 a 10 años, debido a que solo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad inventiva a menor que el de las patentes de invención.

Se suprimen las patentes de introducción por considerarse una figura anacrónica, que no esta demostrado contribuyan eficazmente al desarrollo tecnológico español, y que son totalmente incompatibles con la regulación de patentes en el derecho europeo.

Con la finalidad de promover la investigación en el seno de la empresa española se regulan las invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados. La inclusión de la regulación de las invenciones dentro de la ley de patentes responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido

por la generalidad de las leyes de patentes europeas. Se regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del derecho europeo, introduciéndose en España la patentabilidad de cuanto se refiere a los productos químicos y farmacéuticos, en atención a los problemas que su implantación rápida pueda ocasionar a los correspondientes sectores industriales, se aplaza su implantación hasta que el gobierno por decreto lo establezca, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.

La ley otorga una mayor protección a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que conllevan, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en el establecimiento de nuevas acciones para sus titulares, muy especialmente la acción de cesación del acto ilícito. Se incrementa la protección a las patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos, mediante la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba, modificándose las normas del derecho procesal que establecen que la carga de la prueba incumbe a quien afirma; se refuerzan también los procedimientos judiciales, regulándose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la instauración de diligencias previas de comprobación de hechos, y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado del juicio, cuya obtención esta condicionada a que los titulares de patentes exploten las invenciones en nuestro país. Asimismo, y dentro de este orden de reforzar el sistema de patentes, y conseguir que las patentes que se concedan en nuestro país sean patentes <<fuertes>>, se establece un nuevo sistema de concesión, mediante la introducción en el procedimiento de

un <<informe sobre el estado de la técnica>>, que tiene además el carácter de un paso previo para la institución de un sistema de concesión con <<examen previo de novedad>> como el que rige en la mayor parte de los países industrializados, y que también se regula en la ley, para el momento en que se decida su implantación. Todo lo anterior implicara la constitución en el registro de la propiedad industrial de un gran fondo de documentos de patentes de todo el mundo, poniéndose además un especial énfasis en poder disponer de la literatura de patentes redactada en español.

Una gran parte de los documentos de patentes en español no son tenidos en cuenta por las oficinas de patentes extranjeras, cuando examinan la novedad de las invenciones. La formación de este fondo de documentos permitirá, además, la creación, en su día, de un centro internacional de documentos de patentes de habla española. La ley tiene en cuenta que una ley española de patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país, partiendo de su situación industrial, por lo que se ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología, pero siempre respetando el convenio de la unión de París de 20 de mayo de 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en España.

Con dicha finalidad se regula la explotación de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulación de las

transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales. Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotación de las patentes en España, modificando la poco eficiente regulación de las licencias de explotación en el derecho actual. Y por primera vez se regulan en nuestro país las licencias obligatorias por dependencia de patentes y por motivos de interés público. La importancia de las funciones que la ley atribuye al registro de la propiedad industrial exigirá un especial dinamismo en la actuación futura de este organismo, que requerirá nuevos medios materiales, humanos y financieros para la implantación del informe sobre el estado de la técnica y en su día del examen previo.

En resumen, la ley instaura un nuevo derecho de patentes en España, que implica un cambio sustancial de la regulación existente, lo que obliga a la inclusión de numerosas disposiciones transitorias, dirigidas a la implantación del nuevo sistema de una forma progresiva, pero eficaz.

TITULO I

Disposiciones preliminares.

Artículo 1.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, los siguientes títulos de propiedad industrial:

A) patentes de invención, y B) certificados de protección de modelos de utilidad.

Artículo 2.

1. Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del convenio de la unión de París para la protección de la propiedad industrial.

2. También podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes.

3. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y los extranjeros, que sean nacionales de alguno de los países de la unión de París o que, sin serlo, estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del convenio de la unión de París para la protección de la propiedad industrial que este vigente en España, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean mas favorables que las normas establecidas en la presente ley.

Artículo 3.

La ley de procedimiento administrativo se aplicara supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente ley, y estos podrán ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

TITULO II Patentabilidad

Artículo 4.

1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. No se consideran invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular:

A) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

B) las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

C) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

D) las formas de presentar informaciones.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

4. No se consideran como invenciones susceptibles de aplicación industrial en el sentido del apartado uno, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

Artículo 5.

1. No podrán ser objeto de patente:

A) las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

B) las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la ley de 12 de marzo de 1975 sobre protección de las obtenciones vegetales.

C) las razas animales.

D) los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

2. Lo dispuesto en los apartados b), c) y d) no será, sin embargo, aplicable a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos.

Artículo 6.

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

Artículo 7.

No se tomara en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el registro de la propiedad industrial haya sido consecuencia directa o indirecta:

A) de un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

B) del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en disposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En este caso será preciso que el solicitante al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

C) de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

Artículo 8.

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6, apartado 3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Artículo 9.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

TITULO III

Derecho a la patente y designación del inventor

Artículo 10.

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3. Cuando una nueva inversión hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.

4. En el procedimiento ante el registro de la propiedad industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Artículo 11.

1. Cuando en base a lo dispuesto en el apartado primero del artículo anterior una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a

una persona distinta al solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada: A) continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante; b) presentar una nueva solicitud de patentes para la misma invención, que gozara de la misma prioridad, o c) pedir que la solicitud sea rechazada.

2. Lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1, no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si esta desestimación de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación, si es estimatoria.

Artículo 12.

1. Si la patente hubiese sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente, podrá

reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores solo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión de la patente en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>>. Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma.

4. Será objeto de la anotación en el registro de patentes a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

Artículo 13.

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el registro de patentes de la persona legitimada.

2. Tanto el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial que, con anterioridad a esa misma inscripción, hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que

soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el registro de patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciataria, de un plazo de cuatro meses desde que hubiere recibido la notificación del registro de la propiedad industrial por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida para un periodo adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijaran, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

Artículo 14.

El inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

TITULO IV Inventiones laborales

Artículo 15.

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración

suplementaria por la realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Artículo 16.

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15, punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

Artículo 17.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

Artículo 18.

1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los

artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquel pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevara consigo la perdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este titulo.

2. Tanto el empresario como el trabajador deberán su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente titulo, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos articulo 19

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario.
2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorga en este titulo.

Artículo 20.

1. Las normas del presente titulo serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del estado, comunidades autónomas, provincias, municipios y demás entes públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

2. Corresponde a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito

de sus el articulo 11 de la ley orgánica de reforma universitaria.

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la universidad por el profesor autor de la misma.

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los estatutos de la universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

5. La universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto 5, la universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los estatutos de la universidad.

7. Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o publico, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los párrafos 2 a 7 de este articulo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación.

9. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este artículo, serán establecidas por el gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación.

TITULO V

Concesión de la patente

CAPITULO I

Presentación y requisitos de la solicitud de patente.

Artículo 21.

1 Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá contener:

A) una instancia dirigida al director del registro de la propiedad industrial.

B) una descripción del invento para el que se solicita la patente.

C) una o varias reivindicaciones.

D) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y

e) un resumen de la invención.

2. En el caso de que se solicite una adición, habrá de declararse así expresamente en la instancia, indicando el número de la patente o de la solicitud a la que la adición deba referirse.

3. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de las tasas establecidas en la presente ley.

4. Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse ante el registro de la propiedad industrial deberán estar redactados en castellano y habrán de cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. En las comunidades autónomas, los documentos indicados en el apartado cuarto podrán presentarse en las oficinas de la administración autonómica, cuando tengan reconocida la competencia correspondiente. Tales documentos podrán redactarse en el idioma oficial de la comunidad autónoma, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción en castellano, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

Artículo 22.

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que solicitante entregue a las oficinas españolas autorizadas para la recepción de solicitudes de patentes los siguientes documentos relacionados en la forma exigida en el artículo 21:

A) una declaración por la que se solicite una patente.

B) la identificación del solicitante, y c) una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente ley.

2. Si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerara como fecha de presentación la de introducción de la modificación respecto a la parte afectada por esta.

siguientes

requisitos:

Artículo 23.

La solicitud de patente deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

Artículo 24.

1. La solicitud de patente no podrá comprender mas que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre si de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionarias tendrán la misma fecha de presentación de la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Artículo 25.

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. Cuando la invención se refiera a un procedimiento microbiológico en que el microorganismo no sea accesible al público, solo se considerara que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si concurren los

A) que la descripción contenga las informaciones de que disponga el solicitante sobre las características del microorganismo; B) que el solicitante hubiere depositado no mas tarde de la fecha de presentación de la solicitud un cultivo de microorganismos en una institución autorizada para ello, conforme a los convenios internacionales, sobre esta materia vigentes en España, y C) que el público tenga acceso al cultivo del microorganismo en la institución anteriormente mencionada, a partir del día de la publicación de la solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 26.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Artículo 27.

1. El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3.

2. El resumen de la invención podrá ser modificado por el registro de la propiedad industrial cuando lo estime necesario para la mejor información de los terceros. Esta modificación se notificara al solicitante.

Artículo 28.

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la unión para la protección de la propiedad industrial o sus causahabientes gozaran, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención del derecho de prioridad establecido en el convenio de la unión de París para la protección de la propiedad industrial.

2. Tendrá el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quien hubiere presentado una primera solicitud de protección en un país que sin pertenecer a la unión para la protección de la propiedad industrial, reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el convenio de la unión.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerara como fecha de presentación de la solicitud a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6, apartados 2 y 3; 10, apartado 3; 109 y 145, apartados 1 y 2, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido validamente reivindicada.

Artículo 29.

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de

su traducción al castellano, cuando esa solicitud este redactada en otro idioma.

2. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en estados diversos. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad mas antigua.

3. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad solo amparara a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

4. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

CAPITULO II

Procedimiento general de concesión

Artículo 30.

Dentro de los ocho días siguientes a la recepción en sus oficinas, el registro de la propiedad industrial rechazara de plano, haciendo la correspondiente notificación al interesado, las solicitudes que no reúnan los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación conforme al artículo 22, apartado 1, o respecto de las cuales no

hubiera sido abonada la tasa correspondiente.

Artículo 31.

1. Admitida a trámite la solicitud, el registro de la propiedad industrial examinará si reúne los requisitos formales establecidos en el capítulo anterior, tal como hubieren sido desarrollados reglamentariamente. No será objeto de examen la suficiencia de la descripción.

2. El registro de la propiedad industrial examinará igualmente si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en el título segundo de la presente ley, salvo los de novedad y actividad inventiva. Esto no obstante, el registro de la propiedad industrial denegará, previa audiencia del interesado, la concesión de la patente mediante resolución debidamente motivada cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carezca de novedad de manera manifiesta y notoria.

3. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es patentable, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su caso, los defectos que hubieren sido señalados y para que formule las alegaciones pertinentes. A los efectos mencionados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

4. El registro de la propiedad industrial denegará total o parcialmente la solicitud que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos que no

hubieren sido debidamente subsanados

5. Cuando del examen del registro de la propiedad industrial no resulten defectos que impidan la concesión de la patente o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, el registro de la propiedad industrial hará saber al solicitante que, para que el procedimiento de concesión continúe, deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la presente ley, si no lo hubiere hecho ya anteriormente.

Artículo 32.

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio y hecha por el solicitante la petición del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo 33, el registro procederá a poner a disposición del público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicación en el <<boletín de la propiedad industrial>> de los elementos de la misma que se determinen reglamentariamente.

2. Al mismo tiempo se publicará un folleto de la solicitud de patente que contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos y los demás elementos que se determinen reglamentariamente.

3. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, en los términos establecidos en el presente artículo, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo de dieciocho meses mencionado en el apartado i.

Artículo 33.

1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación, el solicitante deberá pedir al registro la realización del informe sobre el estado de la técnica, abonando la tasa establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiere sido reivindicada, los quince meses se computaran desde la fecha de prioridad.

2. Cuando el plazo establecido en el apartado anterior hubiere transcurrido ya en el momento de efectuarse la notificación prevista en el artículo 31, apartado 5, el solicitante podrá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha modificación.

3. Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente artículo, se reputará que su solicitud ha sido retirada.

4. No podrá solicitarse la realización del informe sobre el estado de la técnica con referencia a una adición si previa o simultáneamente no se pide para la patente principal y, en su caso, para las anteriores adiciones. (Texto añadido por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre)

5. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se reembolsará al solicitante el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por 100 o el 100 por 100 de la tasa en función del alcance de dicho informe.

6. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica las solicitudes cuyo

informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Administración española encargada de la búsqueda internacional.

Artículo 34.

1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en el artículo 31, y recibida la petición del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, el registro procederá a la elaboración de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

2. No podrá iniciarse la elaboración del informe hasta que quede definitivamente fijada, dentro del procedimiento de concesión, la fecha de presentación de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud. Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

4. Para la realización del informe, el registro, además de efectuar la búsqueda con la documentación de que disponga, podrá utilizar los servicios de los organismos nacionales e internacionales cuya colaboración hubiera sido previamente aprobada con carácter general por medio de real decreto.

5. Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, el registro dará

traslado del mismo al solicitante de la patente y publicara un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>>.

6. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la técnica, deberá publicarse la solicitud de patente si esta no hubiera sido todavía publicada.

Artículo 35.

1. Cuando la falta de claridad de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, el registro denegara en la parte correspondiente la concesión de la patente.

2. Antes de adoptar la resolución definitiva denegatoria de la concesión de la patente, el registro efectuara la oportuna notificación al solicitante, dándole el plazo que reglamentariamente se establezca para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 36.

1. Cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan.

2. Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto el estado de la técnica, haga los comentarios que crea

oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

(Texto añadido por el R. D. Ley 8/1998, de 31 de Julio)

3. En los procedimientos de concesión de patentes relativos a aquellos sectores de la técnica para los que resulte aplicable el procedimiento de concesión con examen previo de acuerdo con el Real Decreto al que se refiere la disposición transitoria quinta, una vez que tenga lugar la publicación del informe sobre el estado de la técnica, se abrirá el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 39, que interrumpirá el procedimiento y en el que el solicitante podrá realizar la petición de examen previo o manifestar su voluntad de continuar con el procedimiento general de concesión.

Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se manifieste al respecto, se reanudará el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, aplicándose las normas del procedimiento general de concesión regulado en el presente capítulo. Dicha reanudación se publicará en el ``Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

Artículo 37.

1. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, el registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>> y poniendo a disposición del publico los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y

comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva.

2. La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

3. El anuncio de la concesión, que habrá de publicarse en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>>, deberá incluir las menciones siguientes:

1 - el número de la patente concedida.

2 - la clase o clases en que se haya incluido la patente.

3 - el enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.

4 - el nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio.

5 - el resumen de la invención.

6 - la referencia al <<boletín>> en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.

7 - la fecha de la concesión.

8 - la posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe del estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

Artículo 38.

1. Se editará para su venta al público un folleto de cada patente concedida.

2. El folleto, además de las menciones incluidas en el artículo 37, apartado 3, contendrá el texto íntegro de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos, así como el texto íntegro del informe sobre el estado de la técnica. Mencionará también el <<boletín oficial de la propiedad industrial>> en que se hubiere anunciado la concesión.

CAPÍTULO III

Procedimiento de concesión con examen previo

Artículo 39.

(Texto modificado por el R. D. Ley 8/1998, de 31 de Julio)

1. En los casos en que resulte aplicable, según lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, el procedimiento de concesión será el mismo que se establece con carácter general en el capítulo anterior de la presente Ley hasta que se formule la petición de examen a que se refiere el apartado siguiente.

2. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

3. Cuando el examen previo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por 100 o el 100 por 100 de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe

4. En los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

5. No podrá alegarse, sin embargo, que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios.

6. Concluido el examen, el registro notificará al solicitante el resultado y le dará traslado de las oposiciones presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, el registro concederá la patente solicitada.

8. En los casos en que no sea aplicable lo establecido en el apartado anterior, el solicitante podrá subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y contestar

formulando las alegaciones que estime pertinentes.

9. Cuando el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por el registro o por los terceros, la patente deberá ser denegada total o parcialmente. En los demás casos, el registro, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial, una vez recibida la contestación del solicitante.

10. Cuando la resolución declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invención no está patentable, el registro otorgará al solicitante un nuevo plazo para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolverá con carácter definitivo sobre la concesión de la patente.

11. Reglamentariamente se establecerán los plazos correspondientes al procedimiento establecido en el presente artículo.

Artículo 40.

1. La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

2. En el anuncio de la concesión, que deberá publicarse en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>> deberán incluirse las menciones siguientes:
1 - el número de la patente concedida.

2 - la clase o clases en que se haya incluido la patente.

3 - el enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.

4 - el nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio.

5 - el resumen de la invención.

6 - la referencia al boletín o boletines en que se hubiere hecho pública la solicitud de patentes y, en su caso, las modificaciones introducidas en ella.

7 - la fecha de la concesión.

8 - la posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella, el documento en el que conste el resultado del examen de oficio realizado por el registro sobre la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción y los escritos de oposición presentados.

9 - la mención, que deberá incluirse de forma destacada, de que la patente ha sido concedida después de haberse realizado un examen previo de novedad y actividad inventiva de la invención que constituye su objeto.

3. Para cada patente concedida se imprimirá un folleto para su venta al público que, además de las menciones incluidas en el apartado anterior, contendrá el texto íntegro de la descripción con las reivindicaciones y los dibujos, así como el texto íntegro del informe sobre el estado de la técnica. Mencionará también individualmente los escritos de oposición presentados y el «boletín oficial de la propiedad industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.

CAPITULO IV

Disposiciones generales sobre el

procedimiento y la información de los terceros

Artículo 41.

1. Salvo en los casos en que trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante solo podrá modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la presente ley.

2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el registro de patentes.

3. Las modificaciones de las reivindicaciones no podrán suponer una ampliación del contenido de la solicitud.

Artículo 42.

1. El solicitante podrá pedir en cualquier momento que se transforme su solicitud de patente en una solicitud para la protección del objeto de aquella bajo otra modalidad de la propiedad industrial hasta que termine el plazo que se le otorga para presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica o, cuando el procedimiento sea con examen previo, hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones y a las objeciones que resulten del examen previo realizado por el registro.

2. El registro, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, podrá

proponer al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta entendiéndose que la rechaza si no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada continuara la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que pida el cambio de modalidad, el registro acordara el cambio, y notificara al interesado los documentos que ha de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido, para la nueva tramitación a que ha de someterse la solicitud. La falta de presentación oportuna de la nueva documentación producirá la anulación del expediente.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>>.

Artículo 43.

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud, esta solo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Artículo 44.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicados solo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante.

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a los derechos derivados de su solicitud, podrá consultar el expediente antes de la publicación de aquella y sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud divisionaria, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección al amparo de lo establecido en el artículo 42, cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.

4. Después de la publicación de la solicitud de patente podrá ser consultado, previa la correspondiente petición y sin sujeción a las limitaciones reglamentariamente establecidas, el expediente de la solicitud y de la patente a la que, en su caso, hubiere dado lugar.

Artículo 45.

1. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido denegadas o retiradas antes de su publicación no serán accesibles al público.

2. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerara como una solicitud nueva y no podrá beneficiarse de la fecha de presentación de la solicitud anterior.

Artículo 46.

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44.2.

CAPITULO V

Recursos

Artículo 47.

1. Cualquier interesado de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, estará legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la patente sin que sea necesario que haya presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica, ni que haya presentado oposición dentro del procedimiento de concesión con examen previo.

2. El recurso contencioso-administrativo solo podrá referirse a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la administración durante el procedimiento de concesión, con excepción a la relativa a la unidad de invención.

3. En ningún caso podrá recurrirse

contra la concesión de una patente alegando la falta de novedad o de actividad inventiva del objeto de la solicitud cuando esta haya sido tramitada por el procedimiento de concesión que se realiza sin examen previo.

Artículo 48.

La sentencia que estime el recurso, fundada en que la concesión de la patente tuvo lugar con incumplimiento de alguno de los requisitos de forma objeto de examen por el registro de la propiedad industrial excepto el requisito de unidad de invención o con omisión de trámites esenciales del procedimiento declarara la nulidad de las actuaciones administrativas y retrotraerá el expediente al momento en que se hubieran producido los defectos en que dicha sentencia se funde.

TITULO VI

Efectos de la patente y de la solicitud de la patente

Artículo 49.

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

Artículo 50.

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento.

A) la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la

patente o la importación o posesión del mismo para algunos de los fines mencionados.

B) la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

C) el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importancia o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 51.

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en practica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en practica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el articulo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del Apartado 1, quienes realicen los actos

previstos en las letras a) a c) del articulo siguiente.

Artículo 52.

Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

A) a los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

B) a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

C) a la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta medica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

D) al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las maquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

E) al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando estos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

F) a los actos previstos por el articulo 27 del convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un estado al cual

sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

Artículo 53.

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en España con relación a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en España por el titular de la patente o con su consentimiento expreso.

Artículo 54.

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación solo es transmisible juntamente con las empresas.

2. los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

Artículo 55.

El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las

acciones dirigidas contra el por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

Artículo 56.

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquella. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de esta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

Artículo 57.

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

Artículo 58.

1. Cuando se conceda una patente para una invención cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal, el monopolista solo podrá utilizar la invención con el consentimiento del titular de la patente, pero estará obligado a aplicar en su industria, obteniendo el correspondiente derecho de explotación, aquellas invenciones

que supongan un progreso técnico notable para la misma.

2. El monopolista tendrá derecho a pedir que se le autorice la explotación de la invención patentada, pudiendo exigir el titular de la patente, en caso de ejercicio de ese derecho, que el monopolista adquiera la patente. El precio que habrá de pagar el motorista por el derecho a explotar la invención patentada o por la adquisición de la patente será fijado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolución judicial.

3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el monopolio fuera establecido con posterioridad a la concesión de la patente, el titular de la misma tendrá además derecho a exigir que el monopolista adquiera la empresa o las instalaciones con las que hubiera venido explotando la invención patentada, abonando un precio que se fijara por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolución judicial.

4. Las patentes cuyo objeto no sea explotado por impedirlo la existencia de un monopolio legal no devengarán anualidades.

Artículo 59.

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después

de ese periodo estaría prohibida en virtud de la patente.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de esta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente este constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzara solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme.

Artículo 60.

1. La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.

2. Para el periodo anterior a la concesión de la patente, la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como esta hubiera sido hecha públicos. Esto no obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida, determinara con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que esta no hubiere resultado ampliada.

Artículo 61.

1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el presente procedimiento patentado.

3. En la practica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se toman en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.

TITULO VII

Acciones por violación del derecho de patente

Artículo 62.

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 63.

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

A) la cesación de los actos que violen su derecho.

B) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

C) sin embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los demás medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

D) la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputara el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

E) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.

F) la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida solo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

Artículo 64.

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará

obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Artículo 65.

A fin de fijar la cuantía de los datos y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

Artículo 66.

1. La indemnización de datos y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijara, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

A) por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada sino hubiera existido la competencia del infractor.

B) por los beneficios que este último

haya obtenido de la explotación del invento patentado.

C) por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 83 de la presente ley, la ganancia dejada de obtener se fijara de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior.

Artículo 67.

1. Cuando el perjudicado escoja, para fijar la ganancia dejada de obtener, uno de los criterios enunciados en las letras a) o b) del apartado 2 del artículo anterior, podrán incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Artículo 68.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella al mercado.

Artículo 69.

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importando sin consentimiento del titular de la patente el objeto inventado, se deducirán las indemnizaciones que este haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

Artículo 70.

El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le haya indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Artículo 71.

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patentes prescriben a los cinco años; contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2. Solo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

TITULO VIII

La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

CAPITULO I

Cotitularidad y expropiación

Artículo 72.

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

A) disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el registro de patentes.

B) explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

C) realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

D) ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atesten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que estos

puedan sumarse a la acción.

3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el juez, por razones de equidad dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada.

Artículo 73.

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

2. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

3. La utilidad pública o el interés social será declarado por la ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el estado la titularidad de la patente o de la solicitud.

El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la ley de expropiación forzosa.

CAPITULO II

Transmisión y licencias contractuales

Artículo 74.

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificara al registro de la propiedad industrial.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3. A los efectos de su cesión o gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

Artículo 75.

Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5. Se entenderá, salvo pacto contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Artículo 76.

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, esta obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posean y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Artículo 77.

1. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las

facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud o se declare la nulidad de la patente se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 114, apartado 2, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2. El transmitente o licenciante responderá siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del código civil sobre saneamiento por evicción.

Artículo 78.

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2. El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciataria las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser el quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

Artículo 79.

1. En el registro de patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13, apartado 1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el registro de patentes.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

4. No se autorizara ningún pago en divisas en cumplimiento de

obligaciones asumidas en contratos que, debiendo inscribirse en el registro de patentes, no hubieren sido inscritos.

5. El registro de la propiedad industrial calificara la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el registro de patentes, los cuales deberán aparecer en documento publico. Este registro será publico.

Artículo 80.

En el caso de que el titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las normas de la ley 110/1963, de 20 de julio, sobre represión de las practicas restrictivas de la competencia, la sentencia condenatoria podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. No procederá en este supuesto la reducción en el importe de las tasas anuales que debe abonar el titular de la patente.

CAPITULO III Licencias de pleno derecho

Artículo 81.

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito al registro de la propiedad industrial que esta dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciataria, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerara que ha sido

retirado al inscribirse al nuevo titular en el registro de patentes.

El registro inscribirá en el registro de patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2. El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida al registro de la propiedad industrial, siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación. El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento; será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 161, apartado 3, computándose el plazo de seis meses que en el se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.

3. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias cuando figure inscrita en el registro de patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase.

4. En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cualquier persona esta legitimada para utilizar la invención en calidad de licenciataria no exclusiva. Una licencia obtenida conforme a lo dispuesto en el presente artículo se considera que es una licencia contractual.

5. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en el registro de patentes, a

menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

Artículo 82.

1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo por triplicado al registro de la propiedad industrial, indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. El registro enviara por correo certificado al titular de la patente un ejemplar de la notificación y el otro se lo remitirá al solicitante. Ambos ejemplares deberán llevar el sello del registro y la misma fecha de salida.

2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por el una semana después de la fecha de salida de la notificación remitida por el registro.

3. A falta de pacto entre las partes, el registro de la propiedad industrial, a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de las mismas, fijara el importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciataria o la modificara si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Solo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida por el registro de la propiedad industrial después de transcurrido un año desde que aquella hubiere sido fijada por ultima vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al termino de cada trimestre del año natural el licenciataria deberá informar

al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y que deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumplieren las obligaciones mencionadas, el titular de la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se extinguirá la licencia.

TITULO IX

Obligación de explotar y licencias obligatorias

CAPITULO I

Obligación de explotar

Artículo 83.

(Texto modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre)

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", con aplicación automática del plazo que expire más tarde.

Artículo 84.

1. El titular de la patente podrá justificar la explotación de la misma ante el registro de la propiedad industrial por medio de un certificado oficial, que se

expedirá por el organismo que en cada caso corresponda y deberá ajustarse a los criterios y normas generales que se establezcan reglamentariamente.

2. El certificado de explotación deberá basarse en la inspección del proceso de fabricación en las instalaciones industriales donde la invención este siendo explotada y en la comprobación de que el objeto de la invención patentada esta siendo efectivamente comercializado.

3. Dicho certificado deberá ser expedido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiere solicitado y habrá de declarar expresamente que la invención patentada esta siendo explotada, reseñando los datos que justifiquen esa declaración.

4. El certificado de explotación deberá ser inscrito en el registro de la propiedad industrial.

Artículo 85.

Justificada la explotación ante el registro de la propiedad industrial, mediante el correspondiente certificado, se presume que, salvo prueba en contrario, la invención patentada esta siendo explotada en la forma exigida por el artículo 84 de la presente ley.

CAPITULO II

Requisitos para la concesión de licencias obligatorias

Artículo 86.

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada

patente, cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concurre alguno de los supuestos siguientes:

A) falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.

B) necesidad de la exportación.

C) dependerá entre las patentes.

D) existencia de motivos de interés público para la concesión.

Artículo 87.

1. Una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 83 para iniciar la explotación de la invención protegida por la patente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente, si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente, o cuando la explotación de esta ha sido interrumpida durante más de tres años.

2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

Artículo 88.

Cuando un mercado de exportación no pueda ser adecuadamente abastecido por la insuficiencia de la producción del objeto de una patente, originando con ello un grave perjuicio para el desarrollo

económico o tecnológico del país, el gobierno, mediante real decreto, podrá someter dicha patente al régimen de licencias obligatorias, cuya finalidad será exclusivamente atender a las necesidades no cubiertas de la explotación.

Artículo 89.

1. Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior podrá exigir en cualquier momento la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente anterior, siempre que su invención sirva a fines industriales distintos o represente un progreso técnico notable en relación con el objeto de la primera patente.

2. Cuando los inventos protegidos por las patentes entre las que existe la dependencia sirvan a los mismos fines industriales y proceda la concesión de una licencia obligatoria a favor del titular de la patente dependiente, también el titular de la patente anterior podrá solicitar el otorgamiento de una licencia sobre la patente posterior.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor y siempre que dicha patente de procedimiento represente un progreso técnico notable respecto a la patente anterior, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. La licencia obligatoria por

dependencia entre las patentes se otorgara solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente de que se trate y quedara sin efecto al declararse la nulidad o por la caducidad de cualquiera de las patentes con respecto a la cual se de la dependencia.

Artículo 90.

1. Por motivo de interés publico, el gobierno podrá someter en cualquier momento una solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.

2. Se considerara que existen motivos de interés publico cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud publica o para la defensa nacional.

Se considerara, asimismo, que existe motivos de interés publico cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

3. El real decreto que disponga la concesión de licencias obligatorias deberá ser acordado a propuesta del ministerio de industria y energía. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud publica o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El real decreto que someta una patente a la concesión de licencias obligatorias por su importancia para la defensa nacional podrá reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.

5. Cuando el interés publico pueda satisfacerse sin necesidad de generalizar la explotación del invento, ni de encomendar esa explotación a una persona distinta del titular de la patente, el real decreto podrá disponer el sometimiento condicional de la patente a la concesión de licencias obligatorias, autorizando al ministro de industria y energía para que otorgue al titular un plazo no superior a un año para iniciar, aumentar o mejorar la explotación del invento en la medida necesaria para satisfacer el interés publico. En tal caso, el ministro de industria y energía, una vez oído al titular de la patente, podrá concederle el plazo que estime oportuno o someter la patente de forma inmediata a la concesión de las licencias. Una vez transcurrido el plazo que, en su caso, hubiere sido fijado, el ministro de industria y energía determinara si ha quedado satisfecho el interés publico, y, si no fuera así, someterá la patente a la concesión de licencias obligatorias.

CAPITULO III

Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias

Artículo 91.

1. Antes de solicitar una licencia obligatoria, el interesado podrá pedir la mediación del registro de la propiedad industrial para la consecución de una licencia contractual sobre la misma patente.

2. La solicitud de mediación previa estará sujeta al pago de una tasa y deberá contener:

A) la identificación completa del solicitante.

B) la patente a la que se refiere la solicitud, así como la identificación del titular de la misma.

C) las circunstancias que concurren en el caso y que podrían justificar la concesión de licencias obligatorias.

D) el ámbito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se apoye esa pretensión.

E) los datos que permiten juzgar de que el solicitante lleve a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y de que ofrezca las garantías que razonablemente pueda exigir el titular de la patente para conceder una licencia.

3. A la solicitud de mediación deberán acompañarse necesariamente:

A) los documentos que justifiquen las alegaciones contenidas en ella.

B) el documento acreditativo de la constitución de una fianza, cuya cuantía se fijara reglamentariamente y que servirá para responder de los gastos de procedimiento que sean imputables al solicitante.

C) una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados con ella.

Artículo 92.

1. Una vez presentada la solicitud de mediación, el registro de la propiedad industrial resolverá sobre la aceptación de la mediación en el plazo improrrogable de un mes.

2. El registro deberá aceptar la mediación cuando de la solicitud del interesado con los documentos que le acompañen, y de las indagaciones realizadas por el propio registro, resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del solicitante, y de que este puede llegar a disponer de los medios necesarios para llevar a cabo una explotación seria de la invención patentada.

3. El registro notificara su resolución al interesado y al titular de la patente, dando simultáneamente traslado a este último de la copia de la solicitud de mediación.

4. Contra la resolución de registro no podrá interponerse recurso alguno.

Artículo 93.

1. Si el registro de la propiedad industrial aceptase la mediación, lo notificara inmediatamente a los interesados, invitándoles a entrar en negociaciones para la concesión de una licencia contractual con la participación del registro en calidad de mediador.

Las negociaciones tendrán una duración de dos meses como máximo.

2. En su condición de mediador, el registro desarrollara una labor activa tendente a aproximar las posturas de los interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual.

3. Desde que hubiere aceptado la mediación y durante el mismo plazo

establecido para las negociaciones, el registro realizara las averiguaciones necesarias para conocer las peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas por los interesados, investigando, en particular, si concurren las circunstancias que podrían justificar la concesión de una licencia obligatoria.

Esta labor de instrucción tendrá lugar cualquiera que sea la marcha de las negociaciones y aun cuando estas hubieran fracasado o no hubieran llegado a iniciarse.

4. Transcurridos dos meses desde, que tuvo lugar la notificación a las partes sobre la aceptación de la mediación sin que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la concesión de la licencia contractual, el registro dará por terminada su labor mediadora y de instrucción, notificándose así a los interesados.

El plazo de dos meses podrá prorrogarse por tiempo determinado a petición conjunta de ambas partes y siempre que el registro considere que la prórroga puede servir de una manera efectiva para llegar a la concesión de la licencia. Si el registro entiende que no existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podrá dar por terminada su mediación aunque no hubiera transcurrido totalmente el plazo fijado para la prórroga.

5. Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediación previa solo podrá ser consultado por las partes, que podrán obtener a su costa reproducciones de toda la documentación.

Las partes y el personal del registro que tenga acceso al expediente deberán guardar secreto sobre su contenido.

Artículo 94.

1. Cuando, como consecuencia de la negociaciones realizadas con la mediación del registro de la propiedad industrial, las partes hubieran acordado suscribir una licencia sobre la patente, podrán solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatorias sobre dichas patentes durante el plazo necesario para que el licenciataria comience su explotación. En ningún caso podrá ese plazo ser superior a un año.

2. Para que el registro de la propiedad industrial pueda resolver favorablemente la solicitud, podrá concurrir con los siguientes requisitos:

A) que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no contravenga la finalidad que se perseguiría al someter la patente a la concesión de patentes obligatorias.

B) que los interesados justifiquen documentalmente que el licenciataria dispone de los medios necesarios para explotar y que el plazo solicitado es imprescindible para poner en marcha la explotación.

C) que los interesados presten una garantía suficiente a juicio del registro de la propiedad industrial para hacer frente a las responsabilidades a que hubiere lugar si la explotación del invento no comenzara en el plazo dispuesto.

D) que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

3. A la vista de la documentación presentada por los interesados y realizadas las averiguaciones y consultas que estime oportunas, el registro de la propiedad industrial podrá suspender la admisión de solicitudes de

licencias obligatorias sobre la patente en cuestión durante un plazo determinado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior y siempre que se considere que, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria de las partes de iniciar sin dilación la explotación del invento patentado. La suspensión se inscribirá en el registro de patentes.

4. Los interesados deberán justificar mensualmente la marcha de los trabajos dirigidos a iniciar la explotación y el registro de la propiedad industrial ordenara la realización de las inspecciones que estime oportunas.

5. El registro de la propiedad industrial podrá revocar la suspensión de admisión de solicitudes de licencias obligatorias, si comprueba que incurrió en error grave al valorar las circunstancias que justificaron su resolución o que los interesados no desarrollan una actividad seria y continuada dirigida a iniciar la explotación en la fecha prevista.

6. En el caso de que el licenciataria no inicie la explotación en la fecha prevista, el registro de la propiedad industrial impondrá a los interesados una multa cuya cuantía habrá de calcularse sobre el importe que como promedio habría de pagar el licenciataria al titular de la patente en concepto de regalía durante un tiempo de aplicación del contrato equivalente al que hubiere durado la suspensión.

Artículo 95.

1. Después de un plazo de tres meses contado, bien desde la expiración del plazo a que se refiere el artículo 83,

bien desde la negativa del registro a asumir la mediación propuesta, bien desde la expiración del plazo establecido para la mediación, sin que se hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, el interesado podrá solicitar del registro la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente.

2. En la solicitud la licencia obligatoria, que estará sujeta al pago de la tasa que legalmente se establezca, el interesado sobre la base del contenido del expediente de mediación previa, si la hubiera, y de los documentos que aporte, deberá concretar su petición y exponer y acreditar las circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con que cuente para llevar a cabo una exploración real y efectiva de la invención patentada y las garantías que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia le sea otorgada.

3. A la solicitud deberán acompañarse necesariamente:

A) los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no figuren en el expediente de mediación previa, si la hubiera.

B) el documento que acredite la constitución de una fianza, cuya cuantía se fijara reglamentariamente con carácter general y que servirá para responder de los gastos de procedimiento que le sean imputables.

C) una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados.

Artículo 96.

1. Presentada la solicitud de licencia obligatoria y siempre que reúna los

requisitos mencionados en el artículo anterior, el registro iniciará el oportuno expediente, incorporando al mismo el expediente sobre mediación previa, si la hubiera, y dará traslado de la copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes.

2. En el caso de que la solicitud de licencia obligatoria se presente acompañada de la justificación de que el registro se negó a aceptar la mediación previa, el plazo para la contestación del titular de la patente será de dos meses.

3. La contestación habrá de tener en cuenta el contenido del expediente sobre la mediación previa, si la hubiera, y deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas en ella y que no figuren en aquel expediente. Deberá acompañarse copia literal para su traslado al solicitante.

4. En el caso de que se discuta la suficiencia de la explotación del invento patentado, el titular de la patente deberá incluir en su contestación los datos relativos a dicha explotación junto con las pruebas que acrediten la exactitud de los mismos.

Artículo 97.

1. Una vez recibida la contestación del titular de la patente, el registro dará traslado de la misma a la otra parte y resolverá en el plazo improrrogable de un mes, concediendo o denegando la licencia obligatoria.

2. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, el registro

procederá inmediatamente a la concesión de la licencia.

3. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de esta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, la regalía, la duración, las garantías que deba prestar el licenciataria, el momento a partir del cual deberá iniciar la explotación y cualesquiera otras cláusulas que aseguren que explotara de una manera seria y efectiva el invento patentado.

4. La resolución determinara los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya.

Los gastos comunes serán pagados por mitad.

Podrán imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.

5. Contra la resolución del registro podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impuesto, pero el registro podrá autorizar al licenciataria, previa petición fundada de este, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la decisión de la licencia.

Artículo 98.

1. Desde la presentación de la solicitud de la licencia obligatoria el registro podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes, que puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia.

2. A petición conjunta y debidamente justificada del solicitante de la licencia y del titular de la patente, el registro podrá suspender en cualquier momento y por una sola vez la tramitación del expediente en el estado en que se halle, por un plazo determinado que no podrá exceder de tres meses. Transcurrido el plazo de suspensión el registro lo notificara a las partes y se continuara la tramitación del procedimiento.

Artículo 99.

1. Los contratos de licencia pactados con la mediación del registro y que impliquen directa o indirectamente pagos en divisas estarán sujetos a la autorización regulada en la normativa sobre transferencia de tecnología extranjera.

2. Toda resolución del registro de la propiedad industrial por la que se otorgue una licencia obligatoria que implique directa o indirectamente pagos en divisas deberá haber sido favorablemente informada con carácter previo por el órgano competente para autorizar las licencias contractuales que supongan pagos de esa naturaleza.

3. Entre el registro de la propiedad industrial y el órgano competente para autorizar las licencias que impliquen pagos en divisas se establecerá la coordinación necesaria para unificar criterios y simplificar los tramites, a los efectos de lo establecido en el presente artículo.

Artículo 100.

Cuando el titular de la patente no tenga domicilio legal ni residencia habitual en

España, las comunicaciones previstas en el presente título deberán ser notificadas al representante, agente de la propiedad industrial, que en previsión de ello habrá sido previamente designado a estos efectos.

CAPITULO IV

Régimen de las licencias obligatorias

Artículo 101.

(Texto modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre)

1. Las licencias obligatorias no serán exclusivas.

2. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica del invento.

Artículo 102.

1. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciataria, con motivo de la concesión de una licencia obligatoria, deberán ser presididas por el principio de buena fe.

2. En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciataria podrá pedir al registro que reduzca la regalía fijada para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida.

Artículo 103.

1. La licencia obligatoria comprenderá las adiciones que tuviera la patente

objeto de la misma en el momento de otorgarse la licencia.

2. Cuando, después del otorgamiento de la licencia obligatoria, se concedan nuevas adiciones para la patente, que tengan por objeto la misma aplicación industrial del invento patentado a que se refiere la licencia, el licenciatario podrá pedir al registro que incluya en la licencia las nuevas adiciones. En el caso de que los interesados no lleguen a un acuerdo con la mediación previa del registro, será este quien fije la regalía y demás condiciones con arreglo a las cuales haya de tener lugar la ampliación de la licencia.

Artículo 104.

1. Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por el registro de la propiedad industrial. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

2. Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

Artículo 105.

1. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podrán solicitar del registro la modificación de la regalía u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia

obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.

2. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, el registro de la propiedad industrial, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.

Artículo 106.

En cuanto no se opongan especialmente a lo dispuesto en el presente título, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales en el título VIII, capítulo II, de la presente ley.

CAPITULO V

Promoción de la solicitud de licencias obligatorias

Artículo 107.

1. El registro de la propiedad industrial llevara a cabo una labor sistemática para promover de forma efectiva la solicitud de licencias sobre las patentes sujetas a la concesión de licencias obligatorias. En todo caso, el registro de la propiedad industrial publicara periódicamente las patentes que se encuentren en dicha situación.

2. El gobierno podrá establecer incentivos crediticios y de cualquier otra índole para estimular a las empresas a solicitar licencias sobre determinadas patentes sujetas a la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público, cuando la importancia de la explotación en España

de las invenciones patentadas así lo justifique.

TITULO X **Adiciones a las patentes**

Artículo 108.

1. El titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquella, solicitando adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva.

2. También podrán pedirse adiciones para una solicitud de patente, pero esas adiciones no podrán ser otorgadas hasta que la patente hubiera sido concedida.

3. No será preciso que el objeto de la adición implique una actividad inventiva frente al objeto de la patente principal.

Artículo 109.

1. Las adiciones tendrán la fecha de prioridad que corresponda a sus respectivas solicitudes, su duración será la misma que le quede a la patente, y no estarán sujetas al pago de anualidades.

2. Las adiciones se consideraran parte integrante de la patente principal, salvo para aquellos efectos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 110.

1. Una solicitud de adición podrá convertirse en solicitud de patente a petición del solicitante en cualquier

momento de la tramitación, así como dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el registro de la propiedad industrial le hubiere comunicado la improcedencia de tramitar la solicitud de adición por carecer su objeto de la necesaria vinculación con la invención protegida por la patente principal.

2. Las adiciones ya concedidas podrán convertirse en patentes independientes a petición de su titular siempre que este renuncie a la patente principal.

3. Solicitada la conversión en patente de una de las adiciones, será posible conservar las adiciones posteriores como tales adiciones a la patente que se solicita, siempre que se mantenga la necesaria unidad del objeto.

4. Las patentes independientes que resulten de la conversión de las adiciones estarán sujetas al pago de las correspondientes anualidades y su duración será la misma que la que correspondería a la patente principal.

Artículo 111.

Salvo disposición expresa en contrario y en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se aplicaran a estas las normas establecidas en la presente ley para las patentes de invención.

TITULO XI

Nulidad y caducidad de las patentes

CAPITULO I

Nulidad

Artículo 112.

1. Se declarara la nulidad de la patente:

A) cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el título II de la presente ley.

B) cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

C) cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como esta fue presentada.

D) cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte de la patente, se declarara la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una patente independiente.

Artículo 113.

1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la administración pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo anterior solo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de esta.

3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y esta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4. No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.

Artículo 114.

1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida considerándose que ni la patente ni la solicitud que la origino han tenido nunca los efectos previstos en el título VI de la presente ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la patente

hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:

A) a las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

B) a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firmes, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Artículo 115.

La declaración de nulidad de una patente no determina por si sola la anulación de las adiciones a ella, siempre que se solicite la conversión de estas en patentes independientes dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

CAPITULO II Caducidad

Artículo 116.

1. Las patentes caducan:

A) por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.

B) por renuncia del titular.

C) por la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.

D) si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.

E) por incumplimiento e la obligación de explotar prevista en el título IX, capítulo primero, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del convenio de la unión de París y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar. En este caso no serán aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de licencias contenidas en el título VIII, capítulo III, y en el título IX, capítulos II, III y IV.

2. Sin perjuicio de su declaración por el registro de la propiedad industrial y su publicación en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>>, la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio publico desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad.

4. En el supuesto del numero 1, letra d), la caducidad será declarada previa instrucción por el registro de la propiedad industrial del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 117.

1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

2. La alegación sobre la fuerza mayor solo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el <<boletín oficial de la propiedad industrial>> y deberá ser publicada en dicho boletín para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma.

3. La rehabilitación será acordada, en su caso, por el registro de la propiedad industrial, sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los tribunales ordinarios.

4. Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la anualidad impagada y la sobretasa correspondiente.

Artículo 118.

1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente y que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.

3. La renuncia deberá notificarse por

escrito al registro de la propiedad industrial y se considerará que ha tenido lugar en el momento de su inscripción en el registro de patentes.

4. No podrá admitirse la renuncia del titular de una patente sobre la que existan derechos reales o licencias inscritos en el registro de patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos.

5. Tampoco podrá admitirse la renuncia a una patente cuya titularidad hubiere sido reivindicada por un tercero sin el consentimiento de este.

TITULO XII Patentes secretas

Artículo 119.

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá en secreto durante los dos meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo que el registro de la propiedad industrial autorice su divulgación con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartado anterior, el registro de la propiedad industrial deberá prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la presentación de la solicitud, cuando estime que la invención objeto de la misma puede ser de interés para la defensa nacional. El registro notificará la prórroga al solicitante y pondrá inmediatamente a disposición del ministerio de defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos

apartados anteriores, se establecerá la necesaria coordinación entre el ministerio de defensa y el registro de la propiedad industrial para determinar cuando una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El ministerio de defensa podrá asimismo conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

4. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el ministerio de defensa requerirá al registro de la propiedad industrial para que antes de que finalice el plazo de cinco meses establecido en el apartado anterior decrete la tramitación secreta de la solicitud de patente y haga la correspondiente notificación al solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.

6. El ministerio de defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

Artículo 120.

1. La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en un registro secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá hacerse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.

2. La renovación anual de la clasificación como secreto no será precisa en tiempo de guerra hasta un año después del cese de las hostilidades.

3. El registro de la propiedad industrial, previo informe favorable del ministerio de defensa, podrá levantar en cualquier momento el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

Artículo 121.

1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.

2. El titular de una patente podrá reclamar al estado una compensación por el tiempo en que aquella se mantuvo secreta.

Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijara judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.

3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, este perderá el derecho a la compensación.

Artículo 122.

1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente

ante el registro español de la propiedad industrial, a menos que se hubiera hecho con expresa autorización de este. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional, salvo autorización expresa del ministerio de defensa.

2. Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

TITULO XIII

Jurisdicción y normas procesales

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 123.

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente ley, corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria.

Artículo 124.

1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

2. El licenciatario, que conforme a lo

dispuesto en el apartado anterior, no este legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente.

Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciatario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

Artículo 125.

1. Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía.

2. Será competente el juez de primera instancia de la ciudad sede del tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

3. Las resoluciones de los jueces de primera instancia serán apelables ante la audiencia provincial de su sede, y las

dictadas por esta podrán recurrirse en casación con sujeción, en ambos casos, a lo dispuesto sobre esta materia por la ley de enjuiciamiento civil.

4. La ley de enjuiciamiento civil se aplicara en todo lo no previsto en este título.

Artículo 126.

La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 113.

Artículo 127.

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el juez competente declare que una actuación determinada no constituya una violación de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no este conforme

con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la violación de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una violación de la patente, el juez hará la declaración requerida.

5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

Artículo 128.

1. En el caso de que la patente sea impugnada, el juez acordara pasar los autos al registro de la propiedad industrial para que informe en el plazo de treinta días. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el juez levantara la suspensión y dará a los autos el tramite correspondiente.

2. Cuando se ejercitara una acción distinta de la prevista en el apartado 1, el juez podrá requerir el informe del registro de la propiedad industrial en la forma prevista en el párrafo anterior.

También podrá pedir a este organismo la designación de alguno de sus expertos para que le presten su asesoramiento. Tanto el registro de la propiedad industrial como sus expertos tendrán la consideración de peritos para los procedimientos en materia de patentes.

CAPITULO II

Diligencias de comprobación de hechos

Artículo 129.

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la practica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente.

2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

3. Solamente podrá acordarse la practica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la practica de las diligencias solicitadas, el juez fijara la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

5. Si el juez no considerara

suficientemente fundada la pretensión, la denegara por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Artículo 130.

1. En la diligencia de comprobación el juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia determinara si las maquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente.

2. Cuando el juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenara que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y notificara al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

3. En los demás casos, el juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuara una detallada descripción de las maquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada.

4. En todo caso cuidara el juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5. Contra la decisión del juez sobre el

resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

Artículo 131.

1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante solo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

2. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la practica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedaran aquellas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

Artículo 132.

La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

CAPITULO III Medidas cautelares

Artículo 133.

(Texto modificado por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre)

1. Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos

2. Las medidas cautelares podrán solicitarse previamente a la interposición de la demanda, conjuntamente con la misma o con posterioridad a ella, tramitándose, en todo caso, en pieza separada.

Artículo 134.

Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

Primera.- La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario.

Segunda.- La retención y deposito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

Tercera.- El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Cuarta.- Las anotaciones registrales que procedan.

Artículo 135.

1. La solicitud de medidas cautelares se formulara por escrito. En este escrito, el peticionario concretara las medidas que solicite, en relación con los actos de que se trate, y propondrá las pruebas que estime convenientes, acompañando la de carácter documental.

2. El juez, en el termino de cinco días, a la vista de las manifestaciones y documentos aportados por las partes, podrá acordar la practica de aquellas diligencias y pruebas que estime convenientes con el fin de formar criterio sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.

3. La ejecución o practica de las pruebas o diligencias acordadas se efectuara, en su caso, en el plazo improrrogable de veinte días.

4. No serán recurribles las decisiones del juez admitiendo o denegando la practica de pruebas.

5. Dentro de los seis días siguientes a la resolución mencionada en el apartado 2, o a la finalización del periodo para la practica de las pruebas o diligencias acordadas, en su caso, se celebrara una comparecencia con las partes.

Artículo 136.

1. El juez dictara auto resolviendo sobre la petición de medidas cautelares y sobre las costas de lo actuado dentro de los seis días siguientes a la celebración de la comparecencia establecida en el articulo anterior.

2. La resolución que recaiga sobre la petición de las medidas cautelares no

prejuzgara en absoluto la que pueda dictarse en virtud de la acción que se ejercite en el procedimiento de fondo correspondiente.

3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado esta amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el articulo 54.

Artículo 137.

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el juez fijara la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el juez señalara, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijaran siempre en un tanto por periodo de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5. Para la fijación del importe de las

fianzas el juez deberá oír a ambas partes.

Artículo 138.

1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que esta pueda, dentro del plazo de tres días, exigir del juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

2. El juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

Artículo 139.

1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, si esta no se ejercita dentro del plazo de los dos meses siguientes al auto que acuerden aquellas, quedarán las mismas sin efecto en su totalidad.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el juez, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares, fijará el importe de los daños y perjuicios que habrán de abonarse al

3. Las medidas cautelares que se

hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que esta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos.

CAPITULO IV Conciliación en materia de invenciones laborales

Artículo 140.

Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas del título IV de esta ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el registro de la propiedad industrial.

Artículo 141.

1. A los efectos del acto de conciliación mencionado en el artículo anterior, se constituirá una comisión presidida por un experto del registro de la propiedad industrial designado por el director de dicho organismo y formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario.

2. En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las administraciones públicas, la comisión de conciliación estará presidida por un experto del registro de la propiedad industrial designado por el director de dicho organismo y formará parte de la misma los miembros

designados en la forma que se establezca por real decreto dentro del marco de la legislación de funcionarios.

Artículo 142.

1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión de conciliación en un plazo máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicite y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad.

2. Ningún juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del título IV de la presente ley que no vaya acompañada de una certificación del director del registro de la propiedad industrial en que se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo prevista en los artículos anteriores.

3. Los artículos 460 y 480 de la ley de enjuiciamiento civil serán de aplicación supletoria en lo que sea pertinente.

TITULO XIV Modelos de utilidad

Artículo 143.

1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre protección de obtenciones vegetales.

Artículo 144.

1. El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Será de aplicación a la protección de modelo de utilidad lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 10.

Artículo 145.

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación

sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Artículo 146.

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 145, apartado 2, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Artículo 147.

1. Para la obtención de un certificado de protección de modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud que habrá de contener la documentación a que hace referencia el artículo 21. No será necesario que comprenda un resumen de la invención que constituya su objeto.

2. En la instancia de solicitud de protección de un modelo de utilidad deberá manifestarse que es esta la modalidad de protección que se solicita.

Artículo 148.

1. Una vez admitida a trámite la solicitud, realizada según lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley, el registro examinará si reúne los requisitos formales establecidos en el artículo anterior y en el título v, capítulo

i, y verificará igualmente si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad, conforme a lo dispuesto en el presente título.

El registro no examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de 2. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su caso, los defectos que le hubieran sido señalados y para formular las alegaciones que estime pertinentes. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

3. El registro, a la vista de las alegaciones formuladas por el solicitante, dictará una resolución razonada dentro del plazo que se determine reglamentariamente sobre la denegación de la solicitud o la continuación del procedimiento. Denegará la solicitud cuando considere de utilidad o cuando considere que subsisten en aquellos defectos que no hubieran sido debidamente subsanados.

4. Cuando del examen del registro no resulten defectos que impidan la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, el registro notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a poner a disposición del público la solicitud de protección del modelo de utilidad, haciendo el correspondiente anuncio en el

<<boletín oficial de la propiedad

industrial>>, en el cual se incluirán las reivindicaciones del modelo solicitado y una reproducción de los dibujos.

Artículo 149.

1. En los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.

2. No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios.

3. El escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

4. Una vez finalizado el plazo para la presentación de oposiciones, el registro dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas.

5. Cuando no se hubieren presentado oposiciones, el registro procederá a conceder la protección del modelo de utilidad.

6. Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondrá de un plazo que se establecerá reglamentariamente para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y para contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

7. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo establecido para la contestación del solicitante, el registro dictará una resolución razonada sobre la concesión o no de la protección.

8. Cuando la resolución declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión de la protección como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algún escrito de oposición, el registro otorgará al solicitante un nuevo plazo, que se determinará reglamentariamente para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes.

9. Posteriormente, el registro resolverá con carácter definitivo sobre la protección solicitada.

Artículo 150.

1. Será aplicable a la concesión de protección para los modelos de utilidad lo dispuesto en el artículo 37, en todo aquello que no contradiga lo establecido en el presente título.

2. Para los modelos de utilidad no se editaran los folletos a que hace referencia el artículo 38.

Artículo 151.

1. Para la interposición del recurso contencioso-administrativo están legitimados, además del solicitante, cualquiera otros interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no fundamente su recurso en la falta de

novedad, de actividad inventiva o en la insuficiencia de la descripción.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán interponer el recurso contencioso-administrativo por la falta de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la descripción, aquellos interesados que hubieren formulado la oportuna oposición en el expediente basada, precisamente, en los defectos mencionados.

Artículo 152.

1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

2. La duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3. No podrán otorgarse adiciones a los modelos de utilidad.

Artículo 153.

1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

A) cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 143, 145 y 146 y en el título segundo de la presente ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.

B) cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

C) cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de

utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como este fue presentado.

D) cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 144.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3. Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente.

Artículo 154.

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para estos las disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos. Entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en el título IV sobre invenciones laborales.

TITULO XV

Agentes y mandatarios

Artículo 155.

1. Podrán actuar ante el registro de la propiedad industrial.

A) los interesados con capacidad de obrar, entendiéndose por tales cuando los peticionarios sean personas jurídicas, los que con arreglo a las escrituras de constitución, a los estatutos o a las leyes tengan la representación de dichas entidades.

B) los agentes de la propiedad industrial.

(Texto modificado por el R. D. Ley 8/1998, de 31 de Julio)

2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Artículo 156.

Los agentes de la propiedad industrial son las personas físicas inscritas como tales en el registro de la propiedad industrial que, como profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa ante el registro de la propiedad industrial de los derechos derivados de las mismas.

Artículo 157.

Para obtener la inscripción en el registro especial de agentes de la propiedad industrial, cuyo número será ilimitado, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

(Texto modificado por el R. D. Ley 8/1998, de 31 de Julio)

A. Ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad

Europea. Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España o en un Estado miembro de la Comunidad Europea.

B) no estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación.

C) estar en posesión de un título oficial expedido por la universidad en grado de licenciado, escuela técnica superior u otro título de carácter oficial que este legalmente equiparado a estos.

D) constituir fianza a disposición del registro de la propiedad industrial y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el reglamento. (Texto añadido por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre)

E) Aportar justificación del pago de la tasa de inscripción.

Artículo 158.

La condición de agente de la propiedad industrial se perderá se perderá por alguna de las siguientes causas:

A) por fallecimiento.

B) por renuncia.

C) por incurrir en incompatibilidad.

D) por resolución recaída en virtud de expediente sancionador.

E) por resolución judicial.

Art. 159.

El ejercicio de la profesión de agente de la propiedad industrial es incompatible con todo empleo activo del interesado en el ministerio de industria y energía y sus organismos, consejerías de industria

de las comunidades autónomas o en organismos internacionales relacionados con la propiedad industrial.

TITULO XVI

Tasas y anualidades

Artículo 160.

1. El solicitante o el titular de una patente deberán abonar las tasas que figuran en el anexo de la presente ley y que forman parte integrante de la misma. Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la ley 17/1975, de 2 de mayo, ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958, ley general tributaria y disposiciones complementarias.

2. La falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir de la fecha en que el registro haya notificado la omisión al solicitante privará de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse.

3. Cuando deje de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de una solicitud de patente, se reputará que la solicitud ha sido retirada.

Artículo 161.

1. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el

último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser validamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente.

3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente exonera el pago de las dos primeras anualidades.

Artículo 162.

1. La persona que, deseando obtener una patente para una invención propia, carezca de medios económicos podrá solicitar que le sea concedida sin necesidad de satisfacer tasas de ninguna clase. Para ello deberá presentar, junto a la solicitud de patente, la correspondiente declaración de carencia de medios económicos, acreditada con la documentación que se exija reglamentariamente.

2. En los casos de obtención del beneficio a que se refiere el apartado anterior, el titular no deberá satisfacer tasa alguna durante los tres primeros años, resarcendo en los años sucesivos, en la forma que se determine reglamentariamente, las cantidades que hubiere dejado de abonar. En el registro de patentes se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar las cantidades atrasadas incumbirá a quienquiera que sea el titular de la patente.

DISPOSICION ADICIONAL

Disposición adicional primera.

Queda cerrado el registro especial de sociedades dedicadas a la gestión de asuntos de la propiedad industrial a que se refieren los artículos 296 y siguientes del estatuto de la propiedad industrial de 26 de julio de 1929.

(Texto añadido por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre)

Disposición adicional segunda.

1. Los plazos máximos de resolución de los procedimientos que se enumeran en la presente disposición se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:

A) Concesión de patentes y adiciones: si se tramitan por el procedimiento general de concesión, el que resulte de añadir catorce meses al período transcurrido desde la fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación de la misma en el ^a Boletín Oficial de la Propiedad Industrial^o, y si se tramitan por el procedimiento de concesión con examen previo el que resulte de añadir veinticuatro meses al citado período.

B) Concesión de modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.

C) Concesión de topografías de productos semiconductores: doce meses.

D) Concesión de certificado complementario de protección de medicamentos y productos

fitosanitarios: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y veinte meses si concurriera esta circunstancia.

E) Renovación de modelos o dibujos industriales y artísticos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.

F) Concesión de licencias obligatorias y de pleno derecho: ocho meses.

G) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

H) Rehabilitación de patentes y modelos de utilidad: seis meses.

2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la nueva documentación.

3. Cuando se interrumpa el procedimiento en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 36 de esta Ley, también quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que se reciba la petición de examen o, en su defecto, según lo dispuesto en dicha norma, proceda la reanudación del procedimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. - 1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992.

2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de

productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas de la presente ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbiológicos, a que se refiere el artículo 5.2 de la presente ley, no serán patentables hasta el 7 de octubre de 1992.

Segunda. - A partir del 7 de octubre de 1992 podrán hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 61, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986, a menos que la acción de violación de la patente sea entablada contra el titular de una patente de procedimiento concedida antes de esta última fecha.

Tercera. - Lo dispuesto en el capítulo II del título XIII entrará en vigor a partir del 7 de octubre de 1992.

Cuarta. - El gobierno determinará por real decreto las fechas a partir de las cuales serán aplicables a las solicitudes de patentes de invención las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica en el título v, capítulo II.

2. El gobierno quedará facultado para ir estableciendo escalonadamente en que sectores de la técnica correspondientes a la clasificación internacional de patentes, establecida por el convenio de

19 de diciembre de 1954, se aplique las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica, atendiendo a las posibilidades de actuación del registro de la propiedad industrial.

3. La aplicación de las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica solo podrá decretarse para las solicitudes de patentes de invención que se presenten a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo de tres años, contados desde la promulgación de la presente ley. Dicha aplicación deberá decretarse, en todo caso, antes de que expire el plazo de cuatro años, contados desde la promulgación de la presente ley.

4. A partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo de cinco años, contados desde la promulgación de la presente ley, deberán tramitarse por el procedimiento general de concesión previsto en la presente ley todas las solicitudes de patentes, cualquiera que sea el sector de la técnica al que pertenezcan.

5. Las solicitudes de patentes de invención presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley a cuya tramitación no sean aplicables las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica, se tramitarán por el procedimiento de concesión establecido en esta ley, con excepción de todas las disposiciones que hacen referencia al mencionado informe.

Quinta. - El gobierno, una vez implantado el informe sobre el estado de la técnica para la totalidad de las solicitudes de patentes de invención a que se refiere la disposición transitoria cuarta, podrá ir estableciendo por real decreto, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen para el

desarrollo tecnológico e industrial del estado, aquellos sectores de la técnica en los que las solicitudes de patente de invención quedaran sometidas al procedimiento de concesión con examen previo establecido en el capítulo III del título V de la presente ley, siempre que les haya sido aplicables durante, al menos, seis meses las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica.

Sexta. - 1. Las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, que se hubiesen presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, serán tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación.

2. A los efectos del apartado anterior, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerara que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Séptima. - Las patentes y los modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el estatuto de la propiedad industrial se registrarán por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente ley que se anuncian seguidamente.

A) título sexto, sobre efectos de la patente y de la solicitud de patente, con excepción de los artículos 49, 59, 60, apartado 2, y 61, apartado 2, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda.

B) título séptimo, sobre acciones por violación del derecho de patentes.

C) título octavo, sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.

D) título noveno, sobre obligación de explotar y licencias obligatorias.

E) título once, sobre nulidad y caducidad de las patentes, con excepción del artículo 112.1.

F) título trece, sobre jurisdicción y normas procesales.

Octava. - Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Novena. - Mientras no se constituyan los tribunales superiores de justicia y estén en funcionamiento, la competencia para conocer de los juicios civiles derivados de los derechos atribuidos en esta ley corresponde a los jueces de primera instancia de las capitales que sean sede de las audiencias territoriales.

Decima. -1. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a derechos de exclusiva derivados de una patente de invención solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente el informe sobre el estado de la técnica, siempre que dicho informe hubiera sido puesto en vigor para el sector técnico que pertenezca la patente, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta.

2. A los efectos mencionados en el apartado anterior, el registro de la propiedad industrial, a petición del titular de la patente y previo el abono de la tasa correspondiente, procederá a elaborar el informe sobre el estado de la técnica referente al objeto de la patente concedida, en los términos previstos en el artículo 34 de la presente ley. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y será puesto a

disposición del público unido al expediente de la patente.

3. En el supuesto de presentarse una demanda ejercitando las acciones mencionadas en el apartado primero, sin haber obtenido todavía el informe solicitado, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos, o se justifique haber transcurrido el plazo de seis meses desde que la petición del mismo fue formalizada sin que el registro de la propiedad industrial lo haya emitido.

4. Solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque este no se hubiera obtenido todavía, podrá instarse la práctica de diligencia de comprobación de hechos, así como la adopción de medidas cautelares, siempre que estas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto de la patente, y todo ello si procede de conformidad con lo previsto en esta ley.

Undécima. -1. Los pasantes apoderados a que se refiere el artículo 284 del estatuto de la propiedad industrial que en el día de la entrada en vigor de la presente ley hayan consolidado cinco años de ejercicio en dicha condición podrán obtener la inscripción en el registro especial de agentes de la propiedad industrial, en igualdad de derechos con aquellos que estén en posesión de alguno de los títulos oficiales a que se refiere el artículo 157, c), de esta ley.

2. Los pasantes apoderados y apoderados inscritos en el registro de la propiedad industrial, al amparo del artículo citado en el número 1 de esta disposición, podrán seguir actuando en

nombre del agente poderdante hasta tanto este no revoque el correspondiente apoderamiento e inscripción en el registro.

3. Los que a la entrada en vigor de la presente ley figuren inscritos en el escalafón de agentes aspirantes, cuyo nombramiento como agentes de la propiedad industrial no hubiera podido hacerse por no existir plaza vacante con arreglo a lo dispuesto en los artículos 277 y 287 del estatuto sobre propiedad industrial serán nombrados agentes de la propiedad industrial a la entrada en vigor de esta ley, sin necesidad de cumplir el requisito establecido en la letra c) del artículo 157 de esta ley.

Duodécima. - Las sociedades que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentran inscritas en el registro especial de sociedades a que se refiere el artículo 296 del estatuto de la propiedad industrial podrán hacer uso por una sola vez entre sus actuales socios del derecho que les reconoce el artículo 297, apartado 1, siéndoles de aplicación a los mismos en lo sucesivo las normas generales establecidas para el acceso a la profesión y causando baja en el registro especial mencionado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - El gobierno a propuesta del ministerio de industria y energía, dictara el reglamento de la presente ley en el plazo máximo de tres meses desde la promulgación de esta.

Segunda. - Reglamentariamente se determinaran las condiciones a cumplir por los agentes en el ejercicio de su profesión y en sus relaciones con el registro de la propiedad industrial.

Tercera. - La modificación de las tasas por servicios, prestaciones y actividades del registro de la propiedad industrial se

efectuara a través de las leyes de presupuestos.

Cuarta. - La presente ley entrara en vigor a los tres meses de su publicación

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, todas las disposiciones que se opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes:

1. Del estatuto sobre propiedad industrial, aprobado por real decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por real orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931:

A) las normas establecidas en los títulos primero, segundo, cuarto, octavo y duodécimo (capítulo segundo) en cuanto afectan a patentes y modelos de utilidad, así como al título noveno en relación con las patentes, modelos de utilidad y cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial, que quedaran sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimientos a las normas establecidas en esta ley.

B) todos los preceptos reguladores de la profesión de agentes de la propiedad industrial contenidos en el título décimo y artículos concordantes del estatuto de la propiedad industrial.

2. La orden del ministerio de industria y comercio de 30 de enero de 1934, sobre alegación de fuerza mayor, en cuanto afecta a las patentes y modelos de utilidad.

3. Los artículos 29 y 30 de la ley de

contratos de trabajo, aprobada por decreto de 26 de enero de 1944.

4. El decreto de 26 de diciembre de 1947, en cuando afecta a las patentes y modelos de utilidad y a los agentes de la propiedad industrial.

5. El artículo 99 de la ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y los artículos 121 y 122 de su reglamento aprobado por decreto de 26 de abril de 1957.