

Entra en vigor la nueva Ley De Patentes 24/2015

El pasado 1 de abril de 2017 **entró en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes** (en adelante Ley Nueva) poniendo fin a casi tres décadas de vigencia de la antigua Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, Ley Antigua).

La nueva ley aporta un **sólido marco normativo capaz de dar respuesta a las necesidades derivadas del decisivo papel de la innovación** como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada. La Ley de Patentes actual **nace con una clara consigna: facilitar la adaptación al cambio**, propio de la evolución constante de la materia que protege. Sus notas características son la **simplificación, la claridad normativa y la mayor agilidad y facilidad en la tramitación de los procedimientos**.



Las reformas más significativas se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Modificación del proceso de concesión de las patentes:

La Ley Antigua en su redacción original contemplaba un procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo de novedad y actividad inventiva, si bien hacía una llamada en su Disposición Transitoria Quinta a la implantación paulatina del sistema de examen previo. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 8/1998 de 31 de julio introdujo el régimen opcional de examen sustantivo y previo de novedad y actividad inventiva.

La Ley Nueva establece como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva.

2. Patentabilidad:

La Ley Nueva contempla la admisión expresa de las patentes de primer (ya admitida en la redacción original del artículo 54.5 CPE) y de segundo uso médico (aceptadas tras la revisión del CPE 2000, en vigor desde 2007).

3. Admisión general de la acción de prohibición (art. 71.1 a):

La Ley Nueva admite como acción civil la prohibición de actos de los actos de violación inminentes, aunque esa infracción no se haya todavía producido.

4. Partidas excluyentes a la hora de cuantificar daños y perjuicios:

La Nueva ley aclara que las partidas relativas a "los beneficios presumibles del titular" y "los beneficios obtenidos por el infractor" a la hora de cuantificar las consecuencias negativas derivadas de la infracción (art. 74.2 a) son excluyentes entre sí.

5. Indemnizaciones coercitivas:

La Nueva Ley prevé este tipo de indemnizaciones que se fijarán por los juzgados y tribunales que condenen a la cesación de los actos infractores.

6. Ampliación de la legitimación para el ejercicio de las acciones de defensa de la patente:

La tendrán el titular del derecho inscrito en el Registro y quienes acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que la inscripción llegue a ser concedida.

7. Introducción de los escritos preventivos (art. 132):

Quienes prevean la interposición de medidas cautelares ex parte en su contra, podrán presentar estos escritos con el fin de recibir audiencia del juzgado donde se prevea su interposición y explicar su oposición a las mismas.

8. Distinción expresa de las excepciones de uso experimental y clausula bolar como límites al derecho de patente (art. 61).

9. Reconocimiento expreso de la doctrina de los equivalentes (art. 69.3).

10. Limitación de las patentes mediante la modificación de sus reivindicaciones a petición de su titular (capítulo II, Título IX de la Ley Nueva).

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Kiko Carrión

Socio

T: (+34) 914 294 333

M: (+34) 608 492 935

kcarrion@eversheds-sutherland.es

Marta González

Asociada Senior

T: (+34) 914 294 333

M: (+34) 606 986 449

mgonzalez@eversheds-sutherland.es