

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

JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES GENERALES HAN APROBADO Y YO VENGO EN SANCIONAR LA SIGUIENTE LEY: PREAMBULO ES CRITERIO UNANIME EN TODOS LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, QUE LA LEGISLACION EN MATERIA DE PATENTES INFLUYE DECISIVAMENTE EN LA ORGANIZACION DE LA ECONOMIA, AL CONSTITUIR UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOGICA, PRINCIPIO AL QUE NO PUEDE SUSTRAERSE NUESTRO PAIS, 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 INVESTIGACION, CONSTITUYE UN ELEMENTO NECESARIO DENTRO DE LA POLITICA ESPAÑOLA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO.

LA ACTUAL LEGISLACION DE PATENTES, QUE DATA DEL AÑO 1929, NO RESPONDE A LOS ANTERIORES OBJETIVOS, PUES POR UNA PARTE, HA SUFRIDO UN PROCESO DE OBSOLENCIA QUE LA INVALIDA PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA QUE EXIGE NUESTRO ACTUAL SISTEMA PRODUCTIVO, Y POR OTRA, LA PROTECCION QUE OTORGAN LAS ACTUALES PATENTES, CONCEDIDAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO <<SIN EXAMEN DE LA NOVEDAD DE LA INVENCION>>, DA LUGAR A PATENTES CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE <<DEBILES>> QUE NO CONSTITUYEN INCENTIVOS SUFICIENTES PARA PROTEGER LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

PERO, APARTE DE LOS ANTERIORES MOTIVOS, EXISTEN OTROS FACTORES RELEVANTES QUE EXIGEN LA ADOPCION 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 PAIS NO PUEDE DESCONOCER EN ATENCION, NO SOLO A LA CRECIENTE

INTERNACIONALIZACION DE LAS PATENTES, SINO A LAS EXIGENCIAS DE ARMONIZACION DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES QUE IMPONE LA ADHESION A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA NUEVA LEY DE PATENTES SON LAS SIGUIENTES: EN PRIMER TERMINO, HAY QUE DESTACAR QUE EL PROYECTO CONTEMPLA DOS CATEGORIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: LAS PATENTES DE INVENCION Y LOS MODELOS DE UTILIDAD.

SE MANTIENEN LOS MODELOS DE UTILIDAD POR SER UNA INSTITUCION QUE RESPONDE EN MUCHOS CASOS AL NIVEL DE NUESTRA TECNOLOGIA, COMO LO DEMUESTRA EL HECHO DE SOLICITARSE ESTA MODALIDAD DE PROTECCION, EN MAS DE UN 80 POR 100, POR NACIONALES, PERO SE REDUCE SU DURACION 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 INVENCION.

SE SUPRIMEN LAS PATENTES DE INTRODUCCION POR CONSIDERARSE UNA FIGURA ANACRONICA, QUE NO ESTA DEMOSTRADO CONTRIBUYAN EFICAZMENTE AL DESARROLLO TECNOLOGICO ESPAÑOL, Y QUE SON TOTALMENTE INCOMPATIBLES CON LA REGULACION DE PATENTES EN EL DERECHO EUROPEO.

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA INVESTIGACION EN EL SENO DE LA EMPRESA ESPAÑOLASE REGULAN LAS INVENCIONES LABORALES, TRATANDO DE CONCILIAR LOS INTERESES DEL EMPRESARIO Y DE LOS INVENTORES ASALARIADOS. LA INCLUSION DE LA REGULACION 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, INTRODUCIENDOSE EN ESPAÑA LA PATENTABILIDAD DE CUANTO SE REFIERE A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, EN ATENCION A LOS PROBLEMAS QUE SU IMPLANTACION RAPIDA PUEDA OCASIONAR A LOS CORRESPONDIENTES SECTORES INDUSTRIALES, SE APLAZA SU IMPLANTACION HASTA QUE EL GOBIERNO POR DECRETO LO ESTABLEZCA, SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA HACERSE ANTES DEL 7 DE OCTUBRE DE 1992.

LA LEY OTORGA UNA MAYOR PROTECCION 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 ACCION DE CESACION DEL ACTO ILICITO. SE INCREMENTA LA PROTECCION A LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS NUEVOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DEL PRINCIPIO DE INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA, MODIFICANDOSE LAS NORMAS DEL DERECHO PROCESAL QUE ESTABLECEN QUE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMBE A QUIEN AFIRMA; SE REFUERZAN TAMBIEN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, REGULANDOSE EL ASEGURAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL MEDIANTE LA INSTAURACION DE DILIGENCIAS PREVIAS DE COMPROBACION DE HECHOS, Y SE INSTRUMENTAN MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR EL RESULTADO DEL JUICIO, CUYA OBTENCION ESTA CONDICIONADA A QUE LOS TITULARES DE PATENTES EXPLOTEN LAS INVENCIONES EN NUESTRO PAIS. ASIMISMO, Y DENTRO DE ESTE ORDEN DE REFORZAR EL SISTEMA DE PATENTES, Y CONSEGUIR QUE LAS PATENTES QUE SE CONCEDAN EN NUESTRO PAIS SEAN PATENTES <<FUERTES>>, SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE CONCESION, MEDIANTE LA INTRODUCCION EN EL PROCEDIMIENTO DE UN <<INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA>>, QUE TIENE ADEMAS EL CARACTER DE UN PASO PREVIO PARA LA INSTITUCION DE UN SISTEMA DE CONCESION CON <<EXAMEN PREVIO DE NOVEDAD>> COMO EL QUE RIGE EN LA MAYOR PARTE DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, Y QUE TAMBIEN SE REGULA EN LA LEY, PARA EL MOMENTO EN QUE SE DECIDA SU IMPLANTACION. TODO LO ANTERIOR IMPLICARA LA CONSTITUCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE UN GRAN FONDO DE DOCUMENTOS DE PATENTES DE TODO EL MUNDO, PONIENDOSE ADEMAS UN ESPECIAL ENFASIS 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 FORMACION DE ESTE FONDO DE DOCUMENTOS PERMITIRA, ADEMAS, LA CREACION, EN SU DIA, 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.

## **TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES**

### **ARTÍCULO I**

PARA LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES INDUSTRIALES SE CONCEDERAN DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA PRESENTE LEY, LOS SIGUIENTES TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

A) PATENTES DE INVENCION, Y B) CERTIFICADOS DE PROTECCION DE MODELOS DE UTILIDAD.

## ARTICULO 2

1. PODRAN OBTENER LOS TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULADOS EN LA PRESENTE LEY LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 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 UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2. TAMBIEN PODRAN OBTENER LOS TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULADOS EN LA PRESENTE LEY LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS NO COMPRENDIDAS EN EL APARTADO ANTERIOR, SIEMPRE QUE EN EL ESTADO DEL QUE SEAN NACIONALES SE PERMITA A LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA LA OBTENCION DE TITULOS EQUIVALENTES.

3. LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y LOS EXTRANJEROS, QUE SEAN NACIONALES DE ALGUNO DE LOS PAISES DE LA UNION DE PARIS O QUE, SIN SERLO, ESTEN DOMICILIADOS O TENGAN UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL EFECTIVO Y SERIO EN EL TERRITORIO DE ALGUNO DE LOS PAISES DE LA UNION, PODRAN INVOCAR EN SU BENEFICIO LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL TEXTO DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION 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.

ARTICULO 3 LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE APLICARA SUPLETORIAMENTE A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS EN LA PRESENTE LEY, Y ESTOS PODRAN SER

RECURRIDOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

## **TITULO II**

### **PATENTABILIDAD**

#### ARTICULO 4

1. SON PATENTABLES LAS INVENCIONES NUEVAS QUE IMPLIQUEN UNA ACTIVIDAD INVENTIVA Y SEAN SUSCEPTIBLES DE APLICACION INDUSTRIAL.

2. NO SE CONSIDERAN INVENCIONES EN EL SENTIDO DEL APARTADO ANTERIOR, EN PARTICULAR:

A) LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORIAS CIENTIFICAS Y LOS METODOS MATEMATICOS.

B) LAS OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS O CUALQUIER OTRA CREACION ESTETICA, ASI COMO LAS OBRAS CIENTIFICAS.

C) LOS PLANES, REGLAS Y METODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELLECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONOMICO-COMERCIALES, ASI 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 APLICACION INDUSTRIAL EN EL SENTIDO DEL APARTADO UNO, LOS METODOS DE TRATAMIENTO QUIRURGICO O TERAPEUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL, NI LOS METODOS DE DIAGNOSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL. ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE A LOS PRODUCTOS, ESPECIALMENTE A LAS SUSTANCIAS O COMPOSICIONES NI A LAS INVENCIONES DE APARATOS O INSTRUMENTOS PARA LA PUESTA EN PRACTICA DE TALES METODOS.

## ARTICULO 5

1. NO PODRAN SER OBJETO DE PATENTE:

A) LAS INVENCIONES CUYA PUBLICACION O EXPLOTACION SEA CONTRARIA AL ORDEN PUBLICOO A LAS BUENAS COSTUMBRES.

B) LAS VARIETADES VEGETALES QUE PUEDAN ACOGERSE A LA NORMATIVA DE LA LEY DE 12 DE MARZO DE 1975 SOBRE PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES.

C) LAS RAZAS ANIMALES.

D) LOS PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCION DE VEGETALES O DE ANIMALES.

2. LO DISPUESTO EN LOS APARTADOS B), C) Y D) NO SERA, SIN EMBARGO, APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS NI A LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR DICHS PROCEDIMIENTOS.

## ARTICULO 6

1. SE CONSIDERA QUE UNA INVENCION ES NUEVA CUANDO NO ESTA COMPRENDIDA EN EL ESTADO DE LA TECNICA.

2. EL ESTADO DE LA TECNICA ESTA CONSTITUIDO POR TODO LO QUE ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE SE HA HECHO ACCESIBLE AL PUBLICO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO POR UNA DESCRIPCION ESCRITA U ORAL, POR UNA UTILIZACION O POR CUALQUIER OTRO MEDIO.

3. SE ENTIENDE IGUALMENTE COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TECNICA EL CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ESPAÑOLAS DE PATENTES O DE MODELOS DE UTILIDAD, TAL COMO HUBIEREN SIDO ORIGINARIAMENTE PRESENTADAS, CUYA FECHA DE PRESENTACION 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.

## ARTICULO 7

NO SE TOMARA EN CONSIDERACION PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LA TECNICA UNA DIVULGACION DE LA INVENCION QUE, ACAECIDA DENTRO DE LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA

PRESENTACION 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 INVENCION EN DISPOSICIONES OFICIALES U OFICIALMENTE RECONOCIDAS.

EN ESTE CASO SERA PRECISO QUE EL SOLICITANTE AL PRESENTAR LA SOLICITUD, DECLARE QUE LA INVENCION HA SIDO REALMENTE EXHIBIDA Y QUE, EN APOYO DE SU DECLARACION 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 EXPLOTACION O UN OFRECIMIENTO COMERCIAL DEL INVENTO.

#### ARTICULO 8

1. SE CONSIDERA QUE UNA INVENCION IMPLICA UNA ACTIVIDAD INVENTIVA SI AQUELLA NO RESULTA DEL ESTADO DE LA TECNICA DE UNA MANERA EVIDENTE PARA UN EXPERTO EN LA MATERIA.

2. SI EL ESTADO DE LA TECNICA COMPRENDE DOCUMENTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 6, APARTADO 3, NO SERAN TOMADOS EN CONSIDERACION PARA DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.

#### ARTICULO 9

SE CONSIDERA QUE UNA INVENCION ES SUSCEPTIBLE DE APLICACION INDUSTRIAL CUANDO SU OBJETO PUEDE SER FABRICADO O UTILIZADO EN CUALQUIER CLASE DE INDUSTRIA, INCLUIDA LA AGRICOLA.

### **TITULO III**

#### **DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACION DEL INVENTOR**

#### ARTICULO 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 INVENCION HUBIERE SIDO REALIZADA POR VARIAS PERSONAS CONJUNTAMENTE, EL DERECHO A OBTENER LA PATENTE PERTENECERA EN COMUN A TODAS ELLAS.

3. CUANDO UNA NUEVA INVERSION HUBIERE SIDO REALIZADA POR DISTINTAS PERSONAS DE FORMA INDEPENDIENTE, EL DERECHO A LA PATENTE PERTENECERA A AQUEL CUYA SOLICITUD TENGA UNA FECHA ANTERIOR DE PRESENTACION EN ESPAÑA, SIEMPRE QUE DICHA SOLICITUD SE PUBLIQUE CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32.

4. EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE PRESUME QUE EL SOLICITANTE ESTA LEGITIMADO PARA EJERCER EL DERECHO A LA PATENTE.

#### ARTICULO 11

1. CUANDO EN BASE A LO DISPUESTO EN EL APARTADO PRIMERO DEL ARTICULO ANTERIOR UNA SENTENCIA FIRME HUBIERA RECONOCIDO EL DERECHO A LA OBTENCION DE LA PATENTE A UNA PERSONA DISTINTA AL SOLICITANTE, Y SIEMPRE QUE LA PATENTE NO HUBIERA LLEGADO A SER CONCEDIDA TODAVIA, ESA PERSONA PODRA DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES DESDE QUE LA SENTENCIA ADQUIRIO FUERZA DE COSA JUZGADA:

A) CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD, SUBROGANDOSE EN EL LUGAR DEL SOLICITANTE; B) PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD DE PATENTES PARA LA MISMA INVENCION, QUE GOZARA DE LA MISMA PRIORIDAD, O C) PEDIR QUE LA SOLICITUD SEA RECHAZADA.

2. LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24, APARTADO 3, ES APLICABLE A CUALQUIER NUEVA SOLICITUD PRESENTADA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR.

3. PRESENTADA LA DEMANDA DIRIGIDA A CONSEGUIR LA SENTENCIA A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1, NO PODRA SER RETIRADA LA SOLICITUD DE PATENTE SIN EL CONSENTIMIENTO DEL DEMANDANTE. EL JUEZ DECRETARA LA SUSPENSION DEL

PROCEDIMIENTO DE CONCESION, UNA VEZ QUE LA SOLICITUD HUBIESE SIDO PUBLICADA, HASTA QUE LA SENTENCIA FIRME SEA DEBIDAMENTE NOTIFICADA, SI ESTA DESESTIMACION DE LA PRETENSION DEL ACTOR, O HASTA TRES MESES DESPUES DE DICHA NOTIFICACION, SI ES ESTIMATORIA.

#### ARTICULO 12

1. SI LA PATENTE HUBIESE SIDO CONCEDIDA A UNA PERSONA NO LEGITIMADA PARA OBTENERLA SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10, APARTADO 1, LA PERSONA LEGITIMADA EN VIRTUD DE DICHO ARTICULO PODRA 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, PODRA 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 SERAN EJERCITABLES EN UN PLAZO DE DOS AÑOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PUBLICO LA MENCION DE LA CONCESION DE LA PATENTE EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>. ESTE PLAZO NO SERA APLICABLE SI EL TITULAR, EN EL MOMENTO DE LA CONCESION O DE LA ADQUISICION DE LA PATENTE, CONOCIA QUE NO TENIA DERECHO A LA MISMA.

4. SERA OBJETO DE LA ANOTACION EN EL REGISTRO DE PATENTES A EFECTOS DE PUBLICIDAD FRENTE A TERCEROS, LA PRESENTACION DE UNA DEMANDA JUDICIAL PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN EL PRESENTE ARTICULO, ASI COMO LA SENTENCIA FIRME O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO INICIADO EN VIRTUD DE DICHA DEMANDA, A INSTANCIA DE PARTE INTERESADA.

#### ARTICULO 13

1. CUANDO SE PRODUZCA UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE UNA PATENTE COMO CONSECUENCIA DE UNA SENTENCIA DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO ANTERIOR, LAS LICENCIAS Y DEMAS

DERECHOS DE TERCEROS SOBRE LA PATENTE SE EXTINGUIRAN POR LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DE PATENTES DE LA PERSONA LEGITIMADA.

2, TANTO EL TITULAR DE LA PATENTE COMO EL TITULAR DE UNA LICENCIA OBTENIDA ANTES DE LA INSCRIPCION DE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA JUDICIAL QUE, CON ANTERIORIDAD A ESA MISMA INSCRIPCION, HUBIERAN EXPLOTADO LA INVENCION O HUBIERAN HECHO PREPARATIVOS EFECTIVOS Y REALES CON ESA FINALIDAD, PODRAN CONTINUAR O COMENZAR LA EXPLOTACION 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 LICENCIATARIO, DE UN PLAZO DE CUATRO MESES DESDE QUE HUBIERE RECIBIDO LA NOTIFICACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA QUE SE LE COMUNICA LA INSCRIPCION 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 COMENZO LA EXPLOTACION O LOS PREPARATIVOS PARA LA MISMA.

#### ARTICULO 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**

#### **INVENCIONES LABORALES**

#### ARTICULO 15

1. LAS INVENCIONES REALIZADAS POR EL TRABAJADOR DURANTE LA VIGENCIA DE SU CONTRATO O RELACION DE TRABAJO O DE SERVICIOS CON LA EMPRESA, QUE SEAN FRUTO DE UNA

ACTIVIDAD DE INVESTIGACION EXPLICITA O IMPLICITAMENTE CONSTITUTIVA DEL OBJETO DE SU CONTRATO, PERTENECEN AL EMPRESARIO.

2. EL TRABAJADOR, AUTOR DE LA INVENCION, NO TENDRA DERECHO A UNA RENUMERACION SUPLEMENTARIA POR LA REALIZACION, EXCEPTO SI SU APORTACION PERSONAL A LA INVENCION Y LA IMPORTANCIA DE LA MISMA PARA LA EMPRESA EXCEDEN DE MANERA EVIDENTE DEL CONTENIDO EXPLICITO O IMPLICITO DE SU CONTRATO O RELACION DE TRABAJO.

#### ARTICULO 16

LAS INVENCIONES EN CUYA REALIZACION NO CONCURRAN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 15, PUNTO 1, PERTENECEN AL TRABAJADOR, AUTOR DE LAS MISMAS.

#### ARTICULO 17

1. NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16, CUANDO EL TRABAJADOR REALIZASE UNA INVENCION EN RELACION CON SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA EMPRESA Y EN SU OBTENCION HUBIERAN INFLUIDO PREDOMINANTEMENTE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LA EMPRESA O LA UTILIZACION DE MEDIOS PROPORCIONADOS POR ESTA, EL EMPRESARIO TENDRA DERECHO A ASUMIR LA TITULARIDAD DE LA INVENCION O A RESERVARSE UN DERECHO DE UTILIZACION DE LA MISMA.

2. CUANDO EL EMPRESARIO ASUMA LA TITULARIDAD DE UNA INVENCION O SE RESERVE UN DERECHO DE UTILIZACION DE LA MISMA, EL TRABAJADOR TENDRA DERECHO A UNA COMPENSACION ECONOMICA JUSTA, FIJADA EN ATENCION A LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL INVENTO Y TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DE LOS MEDIOS CONOCIMIENTOS FACILITADOS POR LA EMPRESA Y LAS APORTACIONES PROPIAS DEL TRABAJADOR.

#### ARTICULO 18

1. EL TRABAJADOR QUE REALICE ALGUNA DE LAS INVENCIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 15 Y 17, DEBERA INFORMAR DE ELLO AL EMPRESARIO, MEDIANTE COMUNICACION 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 OBLIGACION LLEVARA CONSIGO LA PERDIDA DE LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN AL TRABAJADOR EN ESTE TITULO.

2. TANTO EL EMPRESARIO COMO EL TRABAJADOR DEBERAN SU COLABORACION EN LA MEDIDA NECESARIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL PRESENTE TITULO, ABSTENIENDOSE DE CUALQUIER ACTUACION 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 PROTECCION EXCLUSIVA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA EXTINCION DE LA RELACION DE TRABAJOS O DE SERVICIOS PODRAN SER RECLAMADAS POR EL EMPRESARIO.

2. SERA NULA TODA RENUNCIA ANTICIPADA DEL TRABAJADOR A LOS DERECHOS QUE LA LEY LE OTORGA EN ESTE TITULO.

#### ARTICULO 20

1. LAS NORMAS DEL PRESENTE TITULO SERAN APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL ESTADO, COMUNIDADES AUTONOMAS, PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y DEMAS ENTES PUBLICOS, SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN LOS PARRAFOS SIGUIENTES.

2. CORRESPONDE A LA UNIVERSIDAD LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES REALIZADAS POR EL PROFESOR COMO CONSECUENCIA DE SU FUNCION DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD Y QUE PERTENEZCAN AL AMBITO DE SUS EL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA DE REFORMA UNIVERSITARIA.

3. TODA INVENCION, 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 TENDRA, EN TODO CASO, DERECHO A PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS QUE OBTENGA LA UNIVERSIDAD DE LA EXPLOTACION O DE LA CESION DE SUS DERECHOS SOBRE LAS INVENCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 2. CORRESPONDERA A LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD

DETERMINAR LAS MODALIDADES Y CUANTIA DE ESTA PARTICIPACION.

5. LA UNIVERSIDAD PODRA 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 EXPLOTACION.

6. CUANDO EL PROFESOR OBTenga BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION DE UNA INVENCION MENCIONADA EN EL PUNTO 5, LA UNIVERSIDAD TENDRA DERECHO A UNA PARTICIPACION EN LOS MISMOS DETERMINADA POR LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD.

7. CUANDO EL PROFESOR REALICE UNA INVENCION COMO CONSECUENCIA DE UN CONTRATO CON UN ENTE PRIVADO O PUBLICO, EL CONTRATO DEBERA ESPECIFICAR A CUAL DE LAS PARTES CONTRATANTES CORRESPONDERA LA TITULARIDAD DE LA MISMA.

8. EL REGIMEN ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS 2 A 7 DE ESTE ARTICULO PODRA APLICARSE A LAS INVENCIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION.

9. LAS MODALIDADES Y CUANTIA DE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE ENTES PUBLICOS DE INVESTIGACION EN LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN DE LA EXPLOTACION O CESION DE SUS DERECHOS SOBRE LAS INVENCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 8 DE ESTE ARTICULO, SERAN ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS CONCRETAS DE CADA ENTE DE INVESTIGACION.

## **TITULO V**

### **CONCESION DE LA PATENTE**

#### **CAPITULO I**

#### **PRESENTACION Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

##### **ARTICULO 21**

1. PARA LA OBTENCION DE UNA PATENTE SERA PRECISO PRESENTAR UNA SOLICITUD, QUE DEBERA CONTENER:

A) UNA INSTANCIA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

B) UNA DESCRIPCION DEL INVENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA PATENTE.

C) UNA O VARIAS REIVINDICACIONES.

D) LOS DIBUJOS A LOS QUE SE REFIERAN LA DESCRIPCION O LAS REIVINDICACIONES, Y E) UN RESUMEN DE LA INVENCION.

2. EN EL CASO DE QUE SE SOLICITE UNA ADICION, HABRA DE DECLARARSE ASI EXPRESAMENTE EN LA INSTANCIA, INDICANDO EL NUMERO DE LA PATENTE O DE LA SOLICITUD A LA QUE LA ADICION DEBA REFERIRSE.

3. LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DARA 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 DEBERAN ESTAR REDACTADOS EN CASTELLANO Y HABRAN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLEZCAN REGLAMENTARIAMENTE.

5. EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL APARTADO CUARTO PODRAN PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, CUANDO TENGAN RECONOCIDA LA COMPETENCIA CORRESPONDIENTE. TALES DOCUMENTOS PODRAN REDACTARSE EN EL IDIOMA OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, DEBIENDO IR ACOMPAÑADOS DE LA CORRESPONDIENTE TRADUCCION EN CASTELLANO, QUE SE CONSIDERARA AUTENTICA EN CASO DE DUDA ENTRE AMBAS.

## ARTICULO 22

1. LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD SERA LA DEL MOMENTO EN QUE SOLICITANTE ENTREGUE A LAS OFICINAS ESPAÑOLAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES

DE PATENTES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA FORMA EXIGIDA EN EL ARTICULO 21:

A) UNA DECLARACION POR LA QUE SE SOLICITE UNA PATENTE.

B) LA IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE, Y C) UNA DESCRIPCION Y UNA O VARIAS REIVINDICACIONES, AUNQUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY.

2. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION SE MODIFICA TOTAL O PARCIALMENTE EL OBJETO DE LA SOLICITUD DE PATENTE, SE CONSIDERARA COMO FECHA DE PRESENTACION LA DE INTRODUCCION DE LA MODIFICACION RESPECTO A LA PARTE AFECTADA POR ESTA.

#### ARTICULO 23

LA SOLICITUD DE PATENTE DEBERA DESIGNAR AL INVENTOR. EN EL CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO SEA EL INVENTOR O NO SEA EL UNICO INVENTOR, LA DESIGNACION DEBERA IR ACOMPAÑADA DE UNA DECLARACION EN LA QUE SE EXPRESE COMO HA ADQUIRIDO EL SOLICITANTE EL DERECHO A LA PATENTE.

#### ARTICULO 24

1. LA SOLICITUD DE PATENTE NO PODRA COMPRENDER MAS QUE UNA SOLA INVENCION O UN GRUPO DE INVENCIONES RELACIONADAS ENTRE SI DE TAL MANERA QUE INTEGREN UN UNICO CONCEPTO INVENTIVO GENERAL.

2. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO ANTERIOR HABRAN DE SER DIVIDIDAS DE ACUERDO CON LO QUE SE DISPONGA REGLAMENTARIAMENTE.

3. LAS SOLICITUDES DIVISIONARIAS TENDRAN LA MISMA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD INICIAL DE LA QUE PROCEDAN, EN LA MEDIDA EN QUE SU OBJETO ESTUVIERE YA CONTENIDO EN AQUELLA SOLICITUD.

#### ARTICULO 25

1. LA INVENCION 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 INVENCION SE REFIERA A UN PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGICO EN QUE EL MICROORGANISMO NO SEA ACCESIBLE AL PUBLICO, SOLO SE CONSIDERARA QUE LA DESCRIPCION CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO ANTERIOR SI CONCURREN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) QUE LA DESCRIPCION CONTenga LAS INFORMACIONES DE QUE DISPONGA EL SOLICITANTE SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL MICROORGANISMO; B) QUE EL SOLICITANTE HUBIERE DEPOSITADO NO MAS TARDE DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD UN CULTIVO DE MICROORGANISMOS EN UNA INSTITUCION AUTORIZADA PARA ELLO, CONFORME A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, SOBRE ESTA MATERIA VIGENTES EN ESPAÑA, Y C) QUE EL PUBLICO TENGA ACCESO AL CULTIVO DEL MICROORGANISMO EN LA INSTITUCION ANTERIORMENTE MENCIONADA, A PARTIR DEL DIA DE LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE, EN LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN REGLAMENTARIAMENTE.

#### ARTICULO 26

LAS REIVINDICACIONES DEFINEN EL OBJETO PARA EL QUE SE SOLICITA LA PROTECCION. DEBEN SER CLARAS Y CONCISAS Y HAN DE FUNDARSE EN LA DESCRIPCION.

#### ARTICULO 27

1. EL RESUMEN DE LA INVENCION SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA UNA FINALIDAD DE INFORMACION TECNICA. NO PODRA SER TOMADO EN CONSIDERACION PARA NINGUN OTRO FIN, Y EN PARTICULAR NO PODRA SER UTILIZADO NI PARA LA DETERMINACION DEL AMBITO DE LA PROTECCION SOLICITADA, NI PARA DELIMITAR EL ESTADO DE LA TECNICA A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6, APARTADO 3.

2. EL RESUMEN DE LA INVENCION PODRA SER MODIFICADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CUANDO LO ESTIME NECESARIO PARA LA MEJOR INFORMACION DE LOS TERCEROS. ESTA MODIFICACION SE NOTIFICARA AL SOLICITANTE.

#### ARTICULO 28

1. QUIEN HUBIERE PRESENTADO REGULARMENTE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION, DE MODELO DE UTILIDAD, DE CERTIFICADO DE UTILIDAD O DE CERTIFICADO DE INVENTOR EN ALGUNO DE LOS PAISES DE LA UNION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O SUS CAUSAHABIENTES GOZARAN, PARA LA PRESENTACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE EN ESPAÑA PARA LA MISMA INVENCION DEL DERECHO DE PRIORIDAD ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2. TENDRA EL MISMO DERECHO DE PRIORIDAD MENCIONADO EN EL APARTADO ANTERIOR QUIEN HUBIERE PRESENTADO UNA PRIMERA SOLICITUD DE PROTECCION EN UN PAIS QUE SIN PERTENECER A LA UNION PARA LA

PROTECCION 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 UNION.

3. EN VIRTUD DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PRIORIDAD SE CONSIDERARA COMO FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 6, APARTADOS 2 Y 3; 10, APARTADO 3; 109 Y 145, APARTADOS 1 Y 2, LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD ANTERIOR CUYA PRIORIDAD HUBIERE SIDO VALIDAMENTE REIVINDICADA.

#### ARTICULO 29

1. EL SOLICITANTE QUE DESEE REIVINDICAR LA PRIORIDAD DE UNA SOLICITUD ANTERIOR DEBERA PRESENTAR, EN LA FORMA Y PLAZOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCAN, UNA DECLARACION DE PRIORIDAD Y UNA COPIA CERTIFICADA POR LA OFICINA DE ORIGEN DE LA SOLICITUD ANTERIOR ACOMPAÑADA DE SU TRADUCCION AL CASTELLANO, CUANDO ESA SOLICITUD ESTE REDACTADA EN OTRO IDIOMA.

2. PARA UNA MISMA SOLICITUD Y, EN SU CASO, PARA UNA MISMA REIVINDICACION PODRAN REIVINDICARSE PRIORIDADES MULTIPLES, AUNQUE TENGAN SU ORIGEN EN ESTADOS DIVERSOS. SI SE REIVINDICAN PRIORIDADES MULTIPLES, LOS PLAZOS QUE HAYAN DE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PRIORIDAD SE CONTARAN 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 INVENCION PARA LOS QUE SE REIVINDIQUE LA PRIORIDAD NO FIGUREN ENTRE LAS REIVINDICACIONES FORMULADAS EN LA SOLICITUD ANTERIOR, PODRA 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 CONCESION**

#### **ARTICULO 30**

DENTRO DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION EN SUS OFICINAS, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RECHAZARA DE PLANO, HACIENDO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACION AL INTERESADO, LAS SOLICITUDES QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER UNA FECHA DE PRESENTACION CONFORME AL ARTICULO 22, APARTADO 1, O RESPECTO DE LAS CUALES NO HUBIERA SIDO ABONADA LA TASA CORRESPONDIENTE.

#### **ARTICULO 31**

1. ADMITIDA A TRAMITE LA SOLICITUD, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXAMINARA SI REUNE LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO ANTERIOR, TAL COMO HUBIEREN SIDO DESARROLLADOS REGLAMENTARIAMENTE. NO SERA OBJETO DE EXAMEN LA SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION.

2. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXAMINARA IGUALMENTE SI EL OBJETO DE LA SOLICITUD REUNE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TITULO SEGUNDO DE LA PRESENTE LEY, SALVO LOS DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA. ESTO NO OBSTANTE, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DENEGARA, PREVIA AUDIENCIA DEL INTERESADO, LA CONCESION DE LA PATENTE MEDIANTE

RESOLUCION DEBIDAMENTE MOTIVADA CUANDO RESULTE QUE LA INVENCION 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 DECLARARA LA SUSPENSION DEL EXPEDIENTE Y SE OTORGARA 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 PODRA MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES O DIVIDIR LA SOLICITUD.

4. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DENEGARA 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 CONCESION DE LA PATENTE O CUANDO TALES DEFECTOS HUBIEREN SIDO DEBIDAMENTE SUBSANADOS, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL HARA SABER AL SOLICITANTE QUE, PARA QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION CONTINUE, DEBERA PEDIR LA REALIZACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY, SI NO LO HUBIERE HECHO YA ANTERIORMENTE.

#### ARTICULO 32

1. TRANSCURRIDOS DIECIOHO MESES DESDE LA FECHA DE PRESENTACION 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 PETICION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 33, EL REGISTRO PROCEDERA A PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO LA SOLICITUD DE PATENTE, HACIENDO LA CORRESPONDIENTE PUBLICACION EN EL <<BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> DE LOS ELEMENTOS DE LA MISMA QUE SE DETERMINEN REGLAMENTARIAMENTE.

2. AL MISMO TIEMPO SE PUBLICARA UN FOLLETO DE LA SOLICITUD DE PATENTE QUE CONTENDRA LA DESCRIPCION, LAS REIVINDICACIONES Y, EN SU CASO, LOS DIBUJOS Y LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE DETERMINEN REGLAMENTARIAMENTE.

3. A PETICION DEL SOLICITANTE PODRA PUBLICARSE LA SOLICITUD DE PATENTE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ARTICULO, AUN CUANDO NO HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIECIOCHO MESES MENCIONADO EN EL APARTADO I.

#### ARTICULO 33

1. DENTRO DE LOS QUINCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION, EL SOLICITANTE DEBERA PEDIR AL REGISTRO LA REALIZACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, ABONANDO LA TASA ESTABLECIDA AL EFECTO. EN EL CASO DE QUE UNA PRIORIDAD HUBIERE SIDO REVINDICADA, 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 NOTIFICACION PREVISTA EN EL ARTICULO 31, APARTADO 5, EL SOLICITANTE PODRA PEDIR LA REALIZACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA DENTRO DEL MES SIGUIENTE A DICHA MODIFICACION.

3. SI EL SOLICITANTE NO CUMPLE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO, SE REPUTARA QUE SU SOLICITUD HA SIDO RETIRADA.

4. NO PODRA SOLICITARSE LA REALIZACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA CON REFERENCIA A UNA ADICION SI PREVIA O SIMULTANEAMENTE NO SE PIDE PARA LA PATENTE PRINCIPAL Y, EN SU CASO, PARA LAS ANTERIORES ADICIONES.

#### ARTICULO 34

1. UNA VEZ SUPERADO EL EXAMEN DE LA SOLICITUD PREVISTO EN EL ARTICULO 31, Y RECIBIDA LA PETICION DEL SOLICITANTE PARA QUE SE REALICE EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, EL REGISTRO PROCEDERA A LA ELABORACION DE DICHO INFORME CON REFERENCIA AL OBJETO DE LA SOLICITUD

DE PATENTE, DENTRO DEL PLAZO QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCA.

2. NO PODRA INICIARSE LA ELABORACION DEL INFORME HASTA QUE QUEDE DEFINITIVAMENTE FIJADA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION, LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

3. EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA MENCIONARA LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TECNICA QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CONSIDERACION PARA APRECIAR LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA DE LA INVENCION OBJETO DE LA SOLICITUD.

SE ELABORARA SOBRE LA BASE DE LAS REIVINDICACIONES DE LA SOLICITUD Y TENIENDO EN CUENTA LA DESCRIPCION Y, EN SU CASO, LOS DIBUJOS QUE HUBIEREN SIDO PRESENTADOS.

4. PARA LA REALIZACION DEL INFORME, EL REGISTRO, ADEMAS DE EFECTUAR LA BUSQUEDA CON LA DOCUMENTACION DE QUE DISPONGA, PODRA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES CUYA COLABORACION HUBIERA SIDO PREVIAMENTE APROBADA CON CARACTER GENERAL POR MEDIO DE REAL DECRETO.

5. UNA VEZ ELABORADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, EL REGISTRO DARA TRASLADO DEL MISMO AL SOLICITANTE DE LA PATENTE Y PUBLICARA UN FOLLETO CON DICHO INFORME, HACIENDO EL CORRESPONDIENTE ANUNCIO EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>.

6. AL MISMO TIEMPO QUE EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, DEBERA PUBLICARSE LA SOLICITUD DE PATENTE SI ESTA NO HUBIERA SIDO TODAVIA PUBLICADA.

#### ARTICULO 35

1. CUANDO LA FALTA DE CLARIDAD DE LA DESCRIPCION O DE LAS REIVINDICACIONES IMPIDA PROCEDER EN TODO O EN PARTE A LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, EL REGISTRO DENEGARA EN LA PARTE CORRESPONDIENTE LA CONCESION DE LA PATENTE.

2. ANTES DE ADOPTAR LA RESOLUCION DEFINITIVA DENEGATORIA DE LA CONCESION DE LA PATENTE, EL REGISTRO EFECTUARA LA OPORTUNA NOTIFICACION AL SOLICITANTE, DANDO LE EL PLAZO QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCA PARA QUE FORMULE LAS ALEGACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS.

#### ARTICULO 36

1. CUALQUIER PERSONA PODRA FORMULAR OBSERVACIONES DEBIDAMENTE RAZONADAS Y DOCUMENTADAS AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, EN LA FORMA Y PLAZO QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCAN.

2. UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO OTORGADO A LOS TERCEROS PARA LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, SE DARA TRASLADO DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS AL SOLICITANTE PARA QUE EN EL PLAZO REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO AL EFECTO EL ESTADO DE LA TECNICA, HAGA LOS COMENTARIOS QUE CREA OPORTUNOS FRENTE A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS TERCEROS Y MODIFIQUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, LAS REIVINDICACIONES.

#### ARTICULO 37

1. CON INDEPENDENCIA DEL CONTENIDO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA Y DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR TERCEROS, UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO PARA LAS OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE, EL REGISTRO CONCEDERA LA PATENTE SOLICITADA, ANUNCIANDOLO ASI EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> Y PONIENDO A DISPOSICION DEL PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE LA PATENTE CONCEDIDA, JUNTO CON EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA Y TODAS LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS REFERENTES A DICHO INFORME. EN EL CASO DE QUE SE HUBIEREN MODIFICADO LAS REIVINDICACIONES, SE PONDRAN A DISPOSICION DEL PUBLICO LAS DIVERSAS REDACCIONES DE LAS MISMAS, CON EXPRESION DE SU FECHA RESPECTIVA.

2. LA CONCESION DE LA PATENTE SE HARA SIN PERJUICIO DE TERCERO Y SIN GARANTIA 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 CONCESION, QUE HABRA DE PUBLICARSE EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>, DEBERA INCLUIR LAS MENCIONES SIGUIENTES:

1 - EL NUMERO 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 DENOMINACION SOCIAL, Y LA NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE, ASI COMO SU DOMICILIO.

5 - EL RESUMEN DE LA INVENCION.

6 - LA REFERENCIA AL <<BOLETIN>> EN QUE SE HUBIERE HECHO PUBLICA LA SOLICITUD DE PATENTE Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN SUS REIVINDICACIONES.

7 - LA FECHA DE LA CONCESION.

8 - LA POSIBILIDAD DE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DE LA PATENTE CONCEDIDA, ASI COMO EL INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA REFERENTE A ELLA Y LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FORMULADOS A DICHO INFORME.

#### ARTICULO 38

1. SE EDITARA PARA SU VENTA AL PUBLICO UN FOLLETO DE CADA PATENTE CONCEDIDA.

2. EL FOLLETO, ADEMAS DE LAS MENCIONES INCLUIDAS EN EL ARTICULO 37, APARTADO 3, CONTENDRA EL TEXTO INTEGRO DE LA DESCRIPCION, CON LAS REIVINDICACIONES Y LOS DIBUJOS, ASI COMO EL TEXTO INTEGRO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA. MENCIONARA TAMBIEN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> EN QUE SE HUBIERE ANUNCIADO LA CONCESION.

### **CAPITULO III**

#### **PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO**

#### ARTICULO 39



1. EN LOS CASOS EN QUE RESULTE APLICABLE, SEGUN LO DISPUESTO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION SERA EL MISMO QUE SE ESTABLECE CON CARACTER GENERAL EN EL CAPITULO ANTERIOR DE LA PRESENTE LEY HASTA QUE TENGA LUGAR LA PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA PREVISTA EN EL ARTICULO 34.

2. UNA VEZ PUBLICADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, CUALQUIER INTERESADO PODRA Oponerse A LA CONCESION DE LA PATENTE, ALEGANDO LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA ESA CONCESION, INCLUSO LA FALTA DE NOVEDAD O DE ACTIVIDAD INVENTIVA O LA INSUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION.

3. NO PODRA ALEGARSE, SIN EMBARGO, QUE EL PETICIONARIO CARECE DE DERECHO PARA SOLICITAR LA PATENTE, LO CUAL DEBERA HACERSE VALER ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.

4. EL ESCRITO DE OPOSICION HABRA DE IR ACOMPAÑADO DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS PROBATORIOS.

5. DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, EL SOLICITANTE DEBERA PEDIR AL REGISTRO QUE PROCEDA A EXAMINAR LA SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION, LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA DEL OBJETO DE LA SOLICITUD DE PATENTE. LA PETICION DE EXAMEN DEVENGARA LA TASA CORRESPONDIENTE.

6. CONCLUIDO EL EXAMEN, EL REGISTRO NOTIFICARA AL SOLICITANTE EL RESULTADO Y LE DARA TRASLADO DE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS.

7. CUANDO NO SE HUBIEREN PRESENTADO OPOSICIONES Y DEL EXAMEN REALIZADO NO RESULTE LA FALTA DE NINGUN REQUISITO QUE LO IMPIDA, EL REGISTRO CONCEDERA LA PATENTE SOLICITADA.

8. EN LOS CASOS EN QUE NO SEA APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, EL SOLICITANTE PODRA SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES IMPUTADOS A LA SOLICITUD, MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES, SI ASI LO ESTIMA OPORTUNO, Y

CONTESTAR FORMULANDO LAS ALEGACIONES QUE ESTIME PERTINENTES.

9. CUANDO EL SOLICITANTE NO REALICE NINGUN ACTO PARA OBVIAR LAS OBJECIONES FORMULADAS POR EL REGISTRO O POR LOS TERCEROS, LA PATENTE DEBERA SER DENEGADA TOTAL O PARCIALMENTE. EN LOS DEMAS CASOS, EL REGISTRO, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA, DECIDIRA SOBRE LA CONCESION TOTAL O PARCIAL, UNA VEZ RECIBIDA LA CONTESTACION DEL SOLICITANTE.

10. CUANDO LA RESOLUCION DECLARE QUE FALTA ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE FORMA O QUE LA INVENCION NO ESTA PATENTABLE, EL REGISTRO OTORGARA AL SOLICITANTE UN NUEVO PLAZO PARA QUE SUBSANE EL DEFECTO O FORMULE LAS ALEGACIONES QUE ESTIME PERTINENTES Y RESOLVERA CON CARACTER DEFINITIVO SOBRE LA CONCESION DE LA PATENTE.

11. REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTICULO.

#### ARTICULO 40

1. LA CONCESION DE LA PATENTE QUE HUBIERE SIDO TRAMITADA POR EL PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO SE HARA SIN PERJUICIO DE TERCERO Y SIN GARANTIA 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 CONCESION, QUE DEBERA PUBLICARSE EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> DEBERAN INCLUIRSE LAS MENCIONES SIGUIENTES:

1 - EL NUMERO 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 DENOMINACION SOCIAL, Y LA NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE, ASI COMO SU DOMICILIO.

5 - EL RESUMEN DE LA INVENCION.

6 - LA REFERENCIA AL BOLETIN O BOLETINES EN QUE SE HUBIERE HECHO PUBLICA LA SOLICITUD DE PATENTES Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN ELLA.

7 - LA FECHA DE LA CONCESION.

8 - LA POSIBILIDAD DE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DE LA PATENTE CONCEDIDA, ASI COMO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 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 DESCRIPCION Y LOS ESCRITOS DE OPOSICION PRESENTADOS.

9 - LA MENCION, QUE DEBERA INCLUIRSE DE FORMA DESTACADA, DE QUE LA PATENTE HA SIDO CONCEDIDA DESPUES DE HABERSE REALIZADO UN EXAMEN PREVIO DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA DE LA INVENCION QUE CONSTITUYE SU OBJETO.

3. PARA CADA PATENTE CONCEDIDA SE IMPRIMIRA UN FOLLETO PARA SU VENTA AL PUBLICO QUE, ADEMAS DE LAS MENCIONES INCLUIDAS EN EL APARTADO ANTERIOR, CONTENDRA EL TEXTO INTEGRO DE LA DESCRIPCION CON LAS REIVINDICACIONES Y LOS DIBUJOS, ASI COMO EL TEXTO INTEGRO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA. MENCIONARA TAMBIEN INDIVIDUALMENTE LOS ESCRITOS DE OPOSICION PRESENTADOS Y EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> EN QUE SE HUBIERE ANUNCIADO LA CONCESION.

#### **CAPITULO IV**

#### **DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y LA INFORMACION DE LOS TERCEROS**

##### **ARTICULO 41**

1. SALVO EN LOS CASOS EN QUE TRATE DE SUBSANAR ERRORES MANIFIESTOS, EL SOLICITANTE SOLO PODRA MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES DE SU SOLICITUD EN AQUELLOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION EN QUE ASI SE PERMITA EXPRESAMENTE POR LA PRESENTE LEY.

2. EL SOLICITANTE PODRA 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 PODRAN SUPONER UNA AMPLIACION DEL CONTENIDO DE LA SOLICITUD.

#### ARTICULO 42

1. EL SOLICITANTE PODRA PEDIR EN CUALQUIER MOMENTO QUE SE TRANSFORME SU SOLICITUD DE PATENTE EN UNA SOLICITUD PARA LA PROTECCION 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 TECNICA 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 ARTICULO 31, PODRA PROPONER AL SOLICITANTE EL CAMBIO DE MODALIDAD DE LA SOLICITUD. EL SOLICITANTE PODRA ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA ENTENDIENDOSE QUE LA RECHAZA SI NO PIDE EXPRESAMENTE EL CAMBIO DE MODALIDAD. SI LA PROPUESTA ES RECHAZADA CONTINUARA LA TRAMITACION 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 TRAMITACION A QUE HA DE SOMETERSE LA SOLICITUD. LA FALTA DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA NUEVA DOCUMENTACION PRODUCIRA LA ANULACION DEL EXPEDIENTE.

4. CUANDO LA RESOLUCION ACORDANDO EL CAMBIO DE MODALIDAD SE PRODUZCA DESPUES DE LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE, DEBERA PUBLICARSE EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>.

#### ARTICULO 43

1. LA SOLICITUD DE PATENTE PODRA 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 PODRA SER RETIRADA CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DE TALES DERECHOS.

#### ARTICULO 44

1. LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A SOLICITUDES DE PATENTE TODAVIA NO PUBLICADOS SOLO PODRAN SER CONSULTADOS CON EL CONSENTIMIENTO DEL SOLICITANTE.

2. CUALQUIERA QUE PRUEBE QUE EL SOLICITANTE DE UNA PATENTE HA PRETENDIDO HACER VALER FRENTE A EL LOS DERECHOS DERIVADOS DE SU SOLICITUD, PODRA CONSULTAR EL EXPEDIENTE ANTES DE LA PUBLICACION 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 ARTICULO 11, APARTADO 1, O LA SOLICITUD DERIVADA DE UN CAMBIO DE MODALIDAD DE LA PROTECCION AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42, CUALQUIER PERSONA PODRA CONSULTAR EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD INICIAL ANTES DE SU PUBLICACION Y SIN EL CONSENTIMIENTO DEL SOLICITANTE.

4. DESPUES DE LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE PODRA SER CONSULTADO, PREVIA LA CORRESPONDIENTE PETICION Y SIN SUJECCION A LAS LIMITACIONES REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDAS, EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD Y DE LA PATENTE A LA QUE, EN SU CASO, HUBIERE DADO LUGAR.

#### ARTICULO 45

1. LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A SOLICITUDES QUE HUBIEREN SIDO DENEGADAS O RETIRADAS ANTES DE SU PUBLICACION NO SERAN ACCESIBLES AL PUBLICO.

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 PODRA BENEFICIARSE DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD ANTERIOR.

#### ARTICULO 46

1. CUALQUIERA QUE PRETENDA HACER VALER FRENTE A UN TERCERO DERECHOS DERIVADOS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE O DE UNA PATENTE YA CONCEDIDA DEBERA DARLE A CONOCER EL NUMERO 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 IMPRESION DE QUE EXISTE LA PROTECCION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE O DE UNA PATENTE YA CONCEDIDA DEBERA HACER CONSTAR EL NUMERO DE LAS MISMAS, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44.2.

### **CAPITULO V**

#### **RECURSOS**

#### ARTICULO 47

1. CUALQUIER INTERESADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ESTARA LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA CONCESION DE LA PATENTE SIN QUE SEA NECESARIO QUE HAYA PRESENTADO OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, NI QUE HAYA PRESENTADO OPOSICION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO.

2. EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOLO PODRA REFERIRSE A LA OMISION DE TRAMITES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O A AQUELLAS CUESTIONES QUE PUEDAN SER RESUELTAS POR LA ADMINISTRACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION, CON EXCEPCION A LA RELATIVA A LA UNIDAD DE INVENCION.

3. EN NINGUN CASO PODRA RECURRIRSE CONTRA LA CONCESION 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 CONCESION QUE SE REALIZA SIN EXAMEN PREVIO.

#### ARTICULO 48

LA SENTENCIA QUE ESTIME EL RECURSO, FUNDADA EN QUE LA CONCESION DE LA PATENTE TUVO LUGAR CON INCUPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE FORMA OBJETO DE EXAMEN POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXCEPTO EL REQUISITO DE UNIDAD DE INVENCION O CON OMISION DE TRAMITES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DECLARARA LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RETROTRAERA EL EXPEDIENTE AL MOMENTO EN QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO LOS DEFECTOS EN QUE DICHA SENTENCIA SE FUNDE.

#### TITULO VI

##### EFFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

#### ARTICULO 49

LA PATENTE TIENE UNA DURACION DE VEINTE AÑOS IMPRORROGABLES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y PRODUCE SUS EFECTOS DESDE EL DIA EN QUE SE PUBLICA LA MENCION DE QUE HA SIDO CONCEDIDA.

#### ARTICULO 50

LA PATENTE CONFIERE A SU TITULAR EL DERECHO A IMPEDIR A CUALQUIER TERCERO QUE NO CUENTE CON SU CONSENTIMIENTO.

A) LA FABRICACION, EL OFRECIMIENTO, LA INTRODUCCION EN EL COMERCIO O LA UTILIZACION DE UN PRODUCTO OBJETO DE LA PATENTE O LA IMPORTACION O POSESION DEL MISMO PARA ALGUNOS DE LOS FINES MENCIONADOS.

B) LA UTILIZACION DE UN PROCEDIMIENTO OBJETO DE LA PATENTE O EL OFRECIMIENTO DE DICHA UTILIZACION, CUANDO EL TERCERO SABE O LAS CIRCUNSTANCIAS HACEN EVIDENTE QUE

LA UTILIZACION DEL PROCEDIMIENTO ESTA PROHIBIDA SIN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA PATENTE.

C) EL OFRECIMIENTO, LA INTRODUCCION EN EL COMERCIO O LA UTILIZACION DEL PRODUCTO DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL PROCEDIMIENTO OBJETO DE LA PATENTE O LA IMPORTANCIA O POSESION DE DICHO PRODUCTO PARA ALGUNO DE LOS FINES MENCIONADOS.

#### ARTICULO 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 INVENCION 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 INVENCION Y ESTAN DETINADOS 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 CONSIDERACION DE PERSONAS HABILITADAS PARA EXPLOTAR LA INVENCION PATENTADA, EN EL SENTIDO DEL APARTADO 1, QUIENES REALICEN LOS ACTOS PREVISTOS EN LAS LETRAS A) A C) DEL ARTICULO SIGUIENTE.

#### ARTICULO 52

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE NO SE EXTIENDEN:

A) A LOS ACTOS REALIZADOS EN UN AMBITO PRIVADO Y CON FINES NO COMERCIALES.

B) A LOS ACTOS REALIZADOS CON FINES EXPERIMENTALES QUE SE REFIERAN AL OBJETO DE LA INVENCION PATENTADA.



C) A LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS REALIZADA EN LAS FARMACIAS EXTEMPORANEAMENTE Y POR UNIDAD EN EJECUCION DE UNA RECETA MEDICA NI A LOS ACTOS RELATIVOS A LOS MEDICAMENTOS ASI PREPARADOS.

D) AL EMPLEO DEL OBJETO DE LA INVENCION PATENTADA A BORDO DE BUQUES DE PAISES DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION 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 INVENCION SEA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LAS NECESIDADES DEL BUQUE.

E) AL EMPLEO DEL OBJETO DE LA INVENCION PATENTADA EN LA CONSTRUCCION O EN EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE LOCOMOCION, AEREA O TERRESTRE, QUE PERTENEZCAN A PAISES MIEMBROS DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O DE LOS ACCESORIOS DE LOS MISMOS, CUANDO ESTOS MEDIOS DE LOCOMOCION 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 AVIACION CIVIL INTERNACIONAL, CUANDO TALES ACTOS SE REFIERAN A AERONAVES DE UN ESTADO AL CUAL SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL MENCIONADO ARTICULO.

#### ARTICULO 53

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE NO SE EXTIENDEN A LOS ACTOS REALIZADOS EN ESPAÑA CON RELACION A UN PRODUCTO PROTEGIDO POR ELLA DESPUES DE QUE ESE PRODUCTO HAYA SIDO PUESTO EN EL COMERCIO EN ESPAÑA POR EL TITULAR DE LA PATENTE O CON SU CONSENTIMIENTO EXPRESO.

#### ARTICULO 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 PAIS LO QUE RESULTE CONSTITUIR OBJETO DE LA MISMA, O HUBIESEN HECHO PREPARATIVOS SERIOS Y EFECTIVOS PARA EXPLOTAR DICHO OBJETO, PROSIGAN O INICIEN SU EXPLOTACION EN LA MISMA FORMA EN QUE LA VENIAN REALIZANDO HASTA ENTONCES O PARA LA QUE HABIAN HECHO LOS PREPARATIVOS Y EN LA MEDIDA ADECUADA PARA ATENDER A LAS NECESIDADES RAZONABLES DE SU EMPRESA. ESTE DERECHO DE EXPLOTACION 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 DESPUES DE QUE ESE PRODUCTO HAYA SIDO PUESTO EN EL COMERCIO POR LA PERSONA QUE DISFRUTA DEL DERECHO DE EXPLOTACION ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR.

#### ARTICULO 55

EL TITULAR DE UNA PATENTE NO PODRA INVOCARLA PARA DEFENDERSE FRENTE A LAS ACCIONES DIRIGIDAS CONTRA EL POR VIOLACION DE OTRAS PATENTES QUE TENGAN UNA FECHA DE PRIORIDAD ANTERIOR A LA DE LA SUYA.

#### ARTICULO 56

EL HECHO DE QUE EL INVENTO OBJETO DE UNA PATENTE NO PUEDA SER EXPLOTADO SIN UTILIZAR LA INVENCION PROTEGIDA POR UNA PATENTE ANTERIOR PERTENECIENTE A DISTINTO TITULAR NO SERA OBSTACULO PARA LA VALIDEZ DE AQUELLA. EN ESTE CASO NI EL TITULAR DE LA PATENTE ANTERIOR PODRA EXPLOTAR LA PATENTE POSTERIOR DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, NI EL TITULAR DE LA PATENTE POSTERIOR PODRA 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.

#### ARTICULO 57

LA EXPLOTACION DEL OBJETO DE UNA PATENTE NO PODRA LLEVARSE A CABO EN FORMA CONTRARIA A LA LEY, LA MORAL, EL ORDEN PUBLICO O LA SALUD PUBLICA, Y ESTARA SUPEDITADA, EN TODO CASO, A LAS PROHIBICIONES O LIMITACIONES,

TEMPORALES O INDEFINIDAS, ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN POR LAS DISPOSICIONES LEGALES.

#### ARTICULO 58

1. CUANDO SE CONCEDA UNA PATENTE PARA UNA INVENCION CUYO

OBJETO SE ENCUENTRA EN REGIMEN DE MONOPOLIO LEGAL, EL MONOPOLISTA SOLO PODRA UTILIZAR LA INVENCION CON EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA PATENTE, PERO ESTARA OBLIGADO A APLICAR EN SU INDUSTRIA, OBTENIENDO EL CORRESPONDIENTE DERECHO DE EXPLOTACION, AQUELLAS INVENCIONES QUE SUPONGAN UN PROGRESO TECNICO NOTABLE PARA LA MISMA.

2. EL MONOPOLISTA TENDRA DERECHO A PEDIR QUE SE LE AUTORICE LA EXPLOTACION DE LA INVENCION PATENTADA, PUDIENDO EXIGIR EL TITULAR DE LA PATENTE, EN CASO DE EJERCICIO DE ESE DERECHO, QUE EL MONOPOLISTA ADQUIERA LA PATENTE. EL PRECIO QUE HABRA DE PAGAR EL MOPOLISTA POR EL DERECHO A EXPLOTAR LA INVENCION PATENTADA O POR LA ADQUISICION DE LA PATENTE SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O, EN SU DEFECTO, POR RESOLUCION JUDICIAL.

3. SIN PERJUICIO DE LA APLICACION DE LO DISPUESTO EN LOS APARTADOS ANTERIORES, CUANDO EL MONOPOLIO FUERA ESTABLECIDO CON POSTERIORIDAD A LA CONCESION DE LA PATENTE, EL TITULAR DE LA MISMA TENDRA ADEMAS DERECHO A EXIGIR QUE EL MONOPOLISTA ADQUIERA LA EMPRESA O LAS INSTALACIONES CON LAS QUE HUBIERA VENIDO EXPLOTANDO LA INVENCION PATENTADA, ABONANDO UN PRECIO QUE SE FIJARA POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O, EN SU DEFECTO, POR RESOLUCION JUDICIAL.

4. LAS PATENTES CUYO OBJETO NO SEA EXPLOTADO POR IMPEDIRLO LA EXISTENCIA DE UN MONOPOLIO LEGAL NO DEVENGARAN ANUALIDADES.

#### ARTICULO 59

1. A PARTIR DE LA FECHA DE SUS PUBLICACION, LA SOLICITUD DE PATENTE CONFIERE A SU TITULAR UNA PROTECCION

PROVISIONAL CONSISTENTE EN EL DERECHO A EXIGIR UNA INDEMNIZACION, RAZONABLE Y ADECUADA A LAS CIRCUNSTANCIAS, DE CUALQUIER TERCERO QUE, ENTRE AQUELLA FECHA Y LA FECHA DE PUBLICACION DE LA MENCION DE QUE LA PATENTE HA SIDO CONCEDIDA, HUBIERA LLEVADO A CABO UNA UTILIZACION DE LA INVENCION QUE DESPUES DE ESE PERIODO ESTARIA PROHIBIDA EN VIRTUD DE LA PATENTE.

2. ESA MISMA PROTECCION PROVISIONAL SERA APLICABLE AUN ANTES DE LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD FRENTE A LA PERSONA A QUIEN SE HUBIERA NOTIFICADO LA PRESENTACION Y EL CONTENIDO DE ESTA.

3. CUANDO EL OBJETO DE LA SOLICITUD DE PATENTE ESTE CONSTITUIDO POR UN PROCEDIMIENTO RELATIVO A UN MICROORGANISMO, LA PROTECCION PROVISIONAL COMENZARA SOLAMENTE DESDE QUE EL MICROORGANISMO HAYA SIDO HECHO ACCESIBLE AL PUBLICO.

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 RESOLUCION FIRME.

#### ARTICULO 60

1. LA EXTENSION DE LA PROTECCION CONFERIDA POR LA PATENTE O POR LA SOLICITUD DE PATENTE SE DETERMINA POR EL CONTENIDO DE LAS REIVINDICACIONES. LA DESCRIPCION Y LOS DIBUJOS SIRVEN, SIN EMBARGO, PARA LA INTERPRETACION DE LAS REIVINDICACIONES.

2. PARA EL PERIODO ANTERIOR A LA CONCESION DE LA PATENTE, LA EXTENSION DE LA PROTECCION SE DETERMINA POR LAS REIVINDICACIONES DE LA SOLICITUD, TAL COMO ESTA HUBIERA SIDO HECHA PUBLICOS. ESTO NO OBSTANTE, LA PATENTE, TAL COMO HUBIERE SIDO CONCEDIDA, DETERMINARA CON CARACTER RETROACTIVO LA PROTECCION MENCIONADA, SIEMPRE QUE ESTA NO HUBIERE RESULTADO AMPLIADA.

#### ARTICULO 61

1. CUANDO SE INTRODUZCA EN ESPAÑA UN PRODUCTO CON RELACION AL CUAL EXISTA UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE DICHO PRODUCTO, EL TITULAR DE LA PATENTE TENDRA CON RESPECTO AL PRODUCTO INTRODUCIDO LOS MISMOS DERECHOS QUE LA PRESENTE LEY LE CONCEDE EN RELACION CON LOS PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA.

2. SI UNA PATENTE TIENE POR OBJETO UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS NUEVOS, SE PRESUME, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, QUE TODO PRODUCTO O SUSTANCIA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS 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 TOMARAN EN CONSIDERACION LOS LEGITIMOS INTERESES DEL DEMANDADO PARA LA PROTECCION DE SUS SECRETOS DE FABRICACION O DE NEGOCIOS.

## TITULO VII

### ACCIONES POR VIOLACION DEL DERECHO DE PATENTE

#### ARTICULO 62

EL TITULAR DE UNA PATENTE PODRA EJERCITAR ANTE LOS ORGANOS DE LA JURISDICCION 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.

#### ARTICULO 63

EL TITULAR CUYO DERECHO DE PATENTE SEA LESIONADO PODRA, EN ESPECIAL, SOLICITAR:

A) LA CESACION DE LOS ACTOS QUE VIOLEN SU DERECHO.

B) LA INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS.

C) SIN EMBARGO DE LOS OBJETOS PRODUCIDOS O IMPORTADOS CON VIOLACION DE SU DERECHO Y DE LOS DEMAS MEDIOS EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS A TAL PRODUCCION O A LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PATENTADO.

D) LA ATRIBUCION 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 INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SI EL VALOR MENCIONADO EXCEDIERA DEL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION CONCEDIDA, EL TITULAR DE LA PATENTE DEBERA COMPENSAR A LA OTRA PARTE POE EL EXCESO.

E) LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE PROSIGA LA VIOLACION DE LA PATENTE Y, EN PARTICULAR, LA TRANSFORMACION DE LOS OBJETOS O MEDIOS EMBARGADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO C), O SU DESTRUCCION CUANDO ELLO FUERA INDISPENSABLE PARA IMPEDIR LA VIOLACION DE LA PATENTE.

F) LA PUBLICACION DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DEL INFRACTOR DE LA PATENTE, A COSTA DEL CONDENADO, MEDIANTE ANUNCIOS Y NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INTERESADAS. ESTA MEDIDA SOLO SERA APLICABLE CUANDO LA SENTENCIA ASI LO APRECIE EXPRESAMENTE.

#### ARTICULO 64

1. QUIEN, SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA PATENTE, FABRIQUE, IMPORTE OBJETOS PROTEGIDOS POR ELLA O UTILICE EL PROCEDIMIENTO PATENTADO, ESTARA OBLIGADO EN TODO CASO A RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.

2. TODOS AQUELLOS QUE REALICEN CUALQUIER OTRO ACTO DE EXPLOTACION DEL OBJETO PROTEGIDO POR LA PATENTE SOLO ESTARAN 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 VIOLACION, CON EL REQUERIMIENTO DE QUE CESEN EN LA MISMA, O EN SU ACTUACION HUBIERA MEDIADO CULPA O NEGLIGENCIA.

#### ARTICULO 65

A FIN DE FIJAR LA CUANTIA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA EXPLOTACION NO AUTORIZADA DEL INVENTO, EL TITULAR DE LA PATENTE PODRA EXIGIR LA EXHIBICION DE LOS

DOCUMENTOS DEL RESPONSABLE QUE PUEDAN SERVIR PARA AQUELLA FINALIDAD.

#### ARTICULO 66

1. LA INDEMNIZACION DE DATOS Y PERJUICIOS DEBIDA AL TITULAR DE LA PATENTE COMPRENDERA NO SOLO EL VALOR DE LA PERDIDA QUE HAYA SUFRIDO, SINO TAMBIEN EL DE LA GANANCIA QUE HAYA DEJADO DE OBTENER EL TITULAR A CAUSA DE LA VIOLACION DE SU DERECHO.

2. LA GANANCIA DEJADA DE OBTENER SE FIJARA, A ELECCION DEL PERJUDICADO, CONFORME A ALGUNO DE LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

A) POR LOS BENEFICIOS QUE EL TITULAR HABRIA OBTENIDO PREVISIBLEMENTE DE LA EXPLOTACION DE LA INVENCION PATENTADA SINO HUBIERA EXISTIDO LA COMPETENCIA DEL INFRACTOR.

B) POR LOS BENEFICIOS QUE ESTE ULTIMO HAYA OBTENIDO DE LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO.

C) POR EL PRECIO QUE EL INFRACTOR HUBIERA DEBIDO PAGAR AL TITULAR DE LA PATENTE POR LA CONCESION DE UNA LICENCIA QUE LE HUBIERA PERMITIDO LLEVAR A CABO SU EXPLOTACION CONFORME A DERECHO.

PARA SU FIJACION SE TENDRAN EN CUENTA ESPECIALMENTE, ENTRE OTROS FACTORES, LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL INVENTO PATENTADO, LA DURACION DE LA PATENTE EN EL MOMENTO EN QUE COMENZO LA VIOLACION Y EL NUMERO Y CLASE DE LICENCIAS CONCEDIDAS EN ESE MOMENTO.

3. CUANDO EL JUEZ ESTIME QUE EL TITULAR NO CUMPLE CON LA OBLIGACION DE EXPLOTAR LA PATENTE ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 83 DE LA PRESENTE LEY, LA GANANCIA DEJADA DE OBTENER SE FIJARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LETRA C) DEL APARTADO ANTERIOR.

#### ARTICULO 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 ARTICULO ANTERIOR, PODRAN INCLUIRSE EN EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS EN LA PROPORCION QUE EL JUEZ ESTIME RAZONABLE, LOS PRODUCIDOS POR LA EXPLOTACION 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 CONSIDERACION DEL INVENTO INCORPORADO SUPONGA UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA DEMANDA DE DICHO BIEN.

#### ARTICULO 68

EL TITULAR DE LA PATENTE PODRA EXIGIR TAMBIEN LA INDEMNIZACION DEL PERJUICIO QUE SUPONGA EL DESPRESTIGIO DE LA INVENCION PATENTADA CAUSADO POR EL INFRACTOR MEDIANTE UNA REALIZACION DEFECTUOSA O UNA PRESENTACION INADECUADA DE AQUELLA AL MERCADO.

#### ARTICULO 69

DE LA INDEMNIZACION DEBIDA POR QUIEN HUBIERA PRODUCIDO O IMPORTANDO SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LA PATENTE EL OBJETO INVENTADO, SE DEDUCIRAN LAS INDEMNIZACIONES QUE ESTE HAYA PERCIBIDO POR EL MISMO CONCEPTO DE QUIENES EXPLOTARON DE CUALQUIER OTRA MANERA EL MISMO OBJETO.

#### ARTICULO 70

EL TITULAR DE LA PATENTE NO PODRA EJERCITAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE TITULO 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.

#### ARTICULO 71

1. LAS ACCIONES CIVILES DERIVADAS DE LA VIOLACION DEL DERECHO DE PATENTES PRESCRIBEN A LOS CINCO AÑOS; CONTADOS DESDE EL MOMENTO EN QUE PUDIERON EJERCITARSE.



2. SOLO PODRA RECLAMARSE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR HECHOS ACAECIDOS DURANTE LOS CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE EJERCITE LA CORRESPONDIENTE ACCION.

## **TITULO VIII**

### **LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD**

#### **CAPITULO I**

#### **COTITULARIDAD Y EXPROPIACION**

##### **ARTICULO 72**

1. CUANDO LA SOLICITUD DE PATENTE O LA PATENTE YA CONCEDIDA PERTENEZCAN PRO INDIVISO A VARIAS PERSONAS, LA COMUNIDAD RESULTANTE SE REGIRA POR LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES, EN SU DEFECTO POR LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO Y EN ULTIMO TERMINO POR LAS NORMAS DEL DERECHO COMUN SOBRE LA COMUNIDAD DE BIENES.

2. SIN EMBARGO, CADA UNO DE LOS PARTICIPES POR SI SOLO PODRA:

A) DISPONER DE LA PARTE QUE LE CORRESPONDA NOTIFICANDOLO A LOS DEMAS COMUNEROS QUE PODRAN EJERCITAR LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO SERA DE DOS MESES, CONTADOS A PARTIR DESDE EL ENVIO DE LA NOTIFICACION, Y EL DEL RETRACTO, DE UN MES A PARTIR DE LA INSCRIPCION DE LA CESION EN EL REGISTRO DE PATENTES.

B) EXPLOTAR LA INVENCION PREVIA NOTIFICACION A LOS DEMAS COTITULARES.

C) REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACION DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE.

D) EJERCITAR ACCIONES CIVILES O CRIMINALES CONTRA LOS TERCEROS QUE ATENTEN DE CUALQUIER MODO A LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE COMUNES. EL PARTICIPE QUE EJERCITE TALES ACCIONES QUEDA OBLIGADO A

NOTIFICAR A LOS DEMAS COMUNEROS LA ACCION EMPRENDIDA, A FIN DE QUE ESTOS PUEDAN SUMARSE A LA ACCION.

3. LA CONCESION DE LICENCIA A UN TERCERO PARA EXPLOTAR LA INVENCION DEBERA SER OTORGADA CONJUNTAMENTE POR TODOS LOS PARTICIPES, A NO SER QUE EL JUEZ, POR RAZONES DE EQUIDAD DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, FACULTE A ALGUNO DE ELLOS PARA OTORGAR LA CONCESION MENCIONADA.

#### ARTICULO 73

1. CUALQUIER SOLICITUD DE PARENTE O PATENTE YA CONCEDIDA PODRA SER EXPROPIADA POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA O DE INTERES SOCIAL, MEDIANTE LA JUSTA INDEMNIZACION.

2. LA EXPROPIACION PODRA HACERSE CON EL FIN DE QUE LA INVENCION CAIGA EN EL DOMINIO PUBLICO 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 ADQUIRIRA, EN ESTE CASO, LA TITULARIDAD DE LA PATENTE.

3. LA UTILIDAD PUBLICA O EL INTERES SOCIAL SERA DECLARADO POR LA LEY QUE ORDENE LA EXPROPIACION, LA CUAL DISPONDRA SI LA INVENCION HA DE CAER EN EL DOMINIO PUBLICO O SI HA DE ADQUIRIR EL ESTADO LA TITULARIDAD DE LA PATENTE O DE LA SOLICITUD.

EL EXPEDIENTE QUE HAYA DE INSTRUIRSE SE AJUSTARA EN TODO, INCLUIDA LA FIJACION DEL JUSTIPRECIO, AL PROCEDIMIENTO GENERAL ESTABLECIDO EN LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA.

## **CAPITULO II**

### **TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES**

#### ARTICULO 74

1. TANTO LA SOLICITUD DE PATENTE COMO LA PATENTE SON TRANSMISIBLES Y PUEDEN SER OBJETO DE LICENCIAS Y DE USUFRUCTO. TAMBIEN PUEDEN SER DADAS EN GARANTIA MEDIANTE LA CONSTITUCION DE UNA HIPOTECA MOBILIARIA QUE SE REGIRA POR SUS DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y CUYA

CONSTITUCION SE NOTIFICARA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2. LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO ANTERIOR, CUANDO SE REALICEN ENTRE VIVOS, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO PARA QUE SEAN VALIDOS.

3. A LOS EFECTOS DE SU CESION O GRAVAMEN, LA SOLICITUD DE PATENTE O LA PATENTE YA CONCEDIDA SON INDIVISIBLES, AUNQUE PUEDEN PERTENECER EN COMUN A VARIAS PERSONAS.

#### ARTICULO 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. PODRAN SER EJERCITADOS LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE O POR LA SOLICITUD FRENTE A UN LICENCIATARIO QUE VIOLE ALGUNO DE LOS LIMITES DE SU LICENCIA ESTABLECIDOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO ANTERIOR.

3. LOS TITULARES DE LICENCIAS CONTRACTUALES NO PODRAN 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 TENDRA DERECHO A REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE INTEGRAN LA EXPLOTACION DE LA INVERSION PATENTADA, EN TODAS SUS APLICACIONES, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y DURANTE TODA LA DURACION DE LA PATENTE.

5. SE ENTENDERA, SALVO PACTO CONTRARIO, QUE LA LICENCIA NO ES EXCLUSIVA Y QUE EL LICENCIANTE PODRA CONCEDER LICENCIAS A OTRAS PERSONAS Y EXPLOTAR POR SI MISMO LA INVENCION.

6. LA LICENCIA EXCLUSIVA IMPIDE EL OTORGAMIENTO DE OTRAS LICENCIAS Y EL LICENCIANTE SOLO PODRA EXPLOTAR LA

INVENCION SI EN EL CONTRATO SE HUBIERA RESERVADO EXPRESAMENTE ESE DERECHO.

#### ARTICULO 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 DISPOSICION DEL ADQUIRENTE O DEL LICENCIATARIO LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS QUE POSEAN Y QUE RESULTEN NECESARIOS PARA PODER PROCEDER A UNA ADECUADA EXPLOTACION DE LA INVENCION.

2. EL ADQUIRENTE O LICENCIATARIO A QUIEN SE COMUNIQUEN CONOCIMIENTOS SECRETOS ESTARA OBLIGADO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR SU DIVULGACION.

#### ARTICULO 77

1. QUIEN TRANSMITA A TITULO ONEROSO UNA SOLICITUD DE PATENTE O UNA PATENTE YA CONCEDIDA Y OTORQUE UNA LICENCIA SOBRE LAS MISMAS RESPONDERA, SALVO PACTO EN CONTRARIO, SI POSTERIORMENTE SE DECLARARA QUE CARECIA DE LA TITULARIDAD O DE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL NEGOCIO DE QUE SE TRATE. CUANDO SE RETIRE O SE DENIEGUE LA SOLICITUD O SE DECLARE LA NULIDAD DE LA PATENTE SE APLICARA EN TODO CASO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 114, APARTADO 2, A NO SER QUE SE HUBIERA PACTADO UNA RESPONSABILIDAD MAYOR PARA EL TRANSMITENTE O EL LICENCIANTE.

2. EL TRANSMITENTE O LICENCIANTE RESPONDERA 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, HACIENDOLO CONSTAR EN EL CONTRATO CON MENCION 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 INVENCION OBJETO DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE.

3. LAS ACCIONES A QUE SE REFIEREN LOS APARTADOS ANTERIORES PRESCRIBIRAN A LOS SEIS MESES, CONTADOS

DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCION DEFINITIVA O DE LA SENTENCIA FIRME QUE LES SIRVA DE FUNDAMENTO. SERAN DE APLICACION A LAS MISMAS LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL SOBRE SANEAMIENTO POR EVICCION.

#### ARTICULO 78

1. QUIEN TRANSMITA UNA SOLICITUD DE PATENTE O UNA PATENTE YA CONCEDIDA U OTORQUE UNA LICENCIA SOBRE LAS MISMAS, RESPONDERA 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 INVENCION 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 PODRA RECLAMAR AL ADQUIRENTE O LICENCIATARIO 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 INDEMNIZACION ESTABLECIDA A FAVOR DE LOS TERCEROS.

#### ARTICULO 79

1. EN EL REGISTRO DE PATENTES SE INSCRIBIRAN, 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 ARTICULO 13, APARTADO 1, LA TRANSMISION, LAS LICENCIAS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS, TANTO VOLUNTARIOS COMO NECESARIOS, QUE AFECTEN A LAS SOLICITUDES DE PATENTES O A LAS PATENTES YA CONCEDIDAS, SOLO SURTIRAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS DE BUENA FE DESDE QUE HUBIEREN SIDO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PATENTES.

3. NO PODRAN INVOCARSE FRENTE A TERCEROS DERECHOS SOBRE SOLICITUDES DE PATENTE O SOBRE PATENTES QUE NO ESTEN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO.

TAMPOCO PODRA MENCIONAR EN SUS PRODUCTOS UNA SOLICITUD DE PATENTE O UNA PATENTE, QUIEN NO TENGA INSCRITO UN DERECHO SUFICIENTE PARA HACER ESA MENCION. LOS ACTOS REALIZADOS EN VIOLACION DE LO DISPUESTO EN ESTE APARTADO SERAN SANCIONADOS COMO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

4. NO SE AUTORIZARA NINGUN 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 DEBERAN APARECER EN DOCUMENTO PUBLICO. ESTE REGISTRO SERA PUBLICO.

#### ARTICULO 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 REPRESION DE LAS PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA, LA SENTENCIA CONDENATORIA PODRA SOMETER LA PATENTE CON CARACTER FORZOSO AL REGIMEN DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO. NO PROCEDERA EN ESTE SUPUESTO LA REDUCCION EN EL IMPORTE DE LAS TASAS ANUALES QUE DEBE ABONAR EL TITULAR DE LA PATENTE.

### **CAPITULO III**

#### **LICENCIAS DE PLENO DERECHO**

#### ARTICULO 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 UTILIZACION DE LA INVENCION A CUALQUIER INTERESADO, EN CALIDAD DE LICENCIATARIO, SE REDUCIRA A LA MITAD EL IMPORTE DE LAS TASAS ANUALES QUE DEVENGUE LA PATENTE DESPUES DE RECIBIDA LA DECLARACION. CUANDO SE

PRODUZCA UN CAMBIO TOTAL DE LA TITULARIDAD DE LA PATENTE COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA ACCION JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTICULO 12, EL OFRECIMIENTO SE CONSIDERARA QUE HA SIDO RETIRADO AL INSCRIBIRSE AL NUEVO TITULAR EN EL REGISTRO DE PATENTES.

EL REGISTRO INSCRIBIRA EN EL REGISTRO DE PATENTES Y DARA LA ADECUADA PUBLICIDAD A LOS OFRECIMIENTOS DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO.

2. EL OFRECIMIENTO PODRA SER RETIRADO EN CUALQUIER MOMENTO POR MEDIO DE UNA NOTIFICACION ESCRITA DIRIGIDA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIEMPRE QUE NADIE HAYA COMUNICADO TODAVIA AL TITULAR DE LA PATENTE SU INTENCION DE UTILIZAR LA INVENCION. LA RETIRADA DEL OFRECIMIENTO SERA EFECTIVA A PARTIR DEL MOMENTO DE SU NOTIFICACION. EL IMPORTE DE LA REDUCCION DE TASAS QUE HUBIERE TENIDO LUGAR DEBERA ABONARSE DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA RETIRADA DEL OFRECIMIENTO; SERA APLICABLE A ESTE CASO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 161, APARTADO 3, COMPUTANDOSE EL PLAZO DE SEIS MESES QUE EN EL SE PREVE A PARTIR DE LA TERMINACION DEL PLAZO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

3. NO PODRA HACERSE EL OFRECIMIENTO DE LICENCIAS CUANDO FIGURE INSCRITA EN EL REGISTRO DE PATENTES UNA LICENCIA EXCLUSIVA O CUANDO HUBIERE SIDO PRESENTADA UNA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE UNA LICENCIA DE ESA CLASE.

4. EN VIRTUD DEL OFRECIMIENTO DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO CUALQUIER PERSONA ESTA LEGITIMADA PARA UTILIZAR LA INVENCION EN CALIDAD DE LICENCIATARIO NO EXCLUSIVO. UNA LICENCIA OBTENIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO SE CONSIDERA QUE ES UNA LICENCIA CONTRACTUAL.

5. UNA VEZ PRESENTADO EL OFRECIMIENTO DE LICENCIAS, NO PODRA ADMITIRSE NINGUNA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE UNA LICENCIA EXCLUSIVA EN EL REGISTRO DE PATENTES, A MENOS QUE SE RETIRE O SE CONSIDERE RETIRADO EL OFRECIMIENTO.

ARTICULO 82

1. CUALQUIERA QUE DESEE UTILIZAR LA INVENCION SOBRE LA BASE DEL OFRECIMIENTO DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO DEBERA NOTIFICARSELO POR TRIPLICADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INDICANDO LA UTILIZACION QUE VAYA A HACERSE DE LA INVENCION. EL REGISTRO ENVIARA POR CORREO CERTIFICADO AL TITULAR DE LA PATENTE UN EJEMPLAR DE LA NOTIFICACION Y EL OTRO SE LO REMITIRA AL SOLICITANTE. AMBOS EJEMPLARES DEBERAN LLEVAR EL SELLO DEL REGISTRO Y LA MISMA FECHA DE SALIDA.

2. EL SOLICITANTE DE LA LICENCIA ESTARA LEGITIMADO PARA UTILIZAR LA INVENCION EN LA FORMA INDICADA POR EL UNA SEMANA DESPUES DE LA FECHA DE SALIDA DE LA NOTIFICACION REMITIDA POR EL REGISTRO.

3. A FALTA DE PACTO ENTRE LAS PARTES, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A PETICION ESCRITA DE CUALQUIERA DE ELLAS Y PREVIA AUDIENCIA DE LAS MISMAS, FIJARA EL IMPORTE ADECUADO DE LA COMPENSACION QUE HAYA DE PAGAR EL LICENCIATARIO O LA MODIFICARA SI HUBIEREN ACAECIDO O SE HUBIEREN CONOCIDO HECHOS QUE HAGAN APARECER COMO MANIFIESTAMENTE INADECUADO EL IMPORTE ESTABLECIDO. SOLO PODRA PEDIRSE QUE SEA MODIFICADA LA COMPENSACION ESTABLECIDA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESPUES DE TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE QUE AQUELLA HUBIERE SIDO FIJADA POR ULTIMA VEZ. PARA QUE LA PETICION DE FIJAR O MODIFICAR LA COMPENSACION SE CONSIDERE PRESENTADA SERA PRECISO QUE HAYA SIDO ABONADA LA TASA CORRESPONDIENTE.

4. AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE DEL AÑO NATURAL EL LICENCIATARIO DEBERA INFORMAR AL TITULAR DE LA PATENTE SOBRE LA UTILIZACION QUE HUBIERE HECHO DE LA INVENCION Y QUE DEBERA ABONARLE LA CORRESPONDIENTE COMPENSACION. SI NO CUMPLIERE LAS OBLIGACIONES MENCIONADAS, EL TITULAR DE LA PATENTE PODRA OTORGARLE UN PLAZO SUPLEMENTARIO QUE SEA RAZONABLE PARA QUE LAS CUMPLA. TRANSCURRIDO EL PLAZO INFRUCTUOSAMENTE , SE EXTINGUIRA LA LICENCIA.

## **TITULO IX OBLIGACION DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS CAPITULO I**

### **OBLIGACION DE EXPLOTAR**



#### ARTICULO 83

EL TITULAR DE LA PATENTE ESTA OBLIGADA A EXPLOTAR LA INVENCION PATENTADA BIEN POR SI O POR PERSONA AUTORIZADA POR EL, MEDIANTE LA EJECUCION DE LA MISMA EN EL TERRITORIO NACIONAL JUNTO CON LA COMERCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DE FORMA SUFICIENTE PARA SATISFACER LA DEMANDA DEL MERCADO NACIONAL; LA EXPLOTACION DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO AÑOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE, O DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONCESION DE ESTA EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>, APLICANDOSE AUTOMATICAMENTE EL PLAZO QUE EXPIRE MAS TARDE.

#### ARTICULO 84

1. EL TITULAR DE LA PATENTE PODRA JUSTIFICAR LA EXPLOTACION DE LA MISMA ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR MEDIO DE UN CERTIFICADO OFICIAL, QUE SE EXPEDIRA POR EL ORGANISMO QUE EN CADA CASO CORRESPONDA Y DEBERA AJUSTARSE A LOS CRITERIOS Y NORMAS GENERALES QUE SE ESTABLEZCAN REGLAMENTARIAMENTE.

2. EL CERTIFICADO DE EXPLOTACION DEBERA BASARSE EN LA INSPECCION DEL PROCESO DE FABRICACION EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DONDE LA INVENCION ESTE SIENDO EXPLOTADA Y EN LA COMPROBACION DE QUE EL OBJETO DE LA INVENCION PATENTADA ESTA SIENDO EFECTIVAMENTE COMERCIALIZADO.

3. DICHO CERTIFICADO DEBERA SER EXPEDIDO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE SOLICITADO Y HABRA DE DECLARAR EXPRESAMENTE QUE LA INVENCION PATENTADA ESTA SIENDO EXPLOTADA, RESEÑANDO LOS DATOS QUE JUSTIFIQUEN ESA DECLARACION.

4. EL CERTIFICADO DE EXPLOTACION DEBERA SER INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### ARTICULO 85

JUSTIFICADA LA EXPLOTACION ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, SE PRESUME QUE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, LA INVENCION PATENTADA ESTA SIENDO EXPLOTADA EN LA FORMA EXIGIDA POR EL ARTICULO 84 DE LA PRESENTE LEY.

## **CAPITULO II**

### **REQUISITOS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS**

#### ARTICULO 86

PROCEDERA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE UNA DETERMINADA PATENTE, CUANDO, NO ESTANDO SUJETA AL OFRECIMIENTO DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO, CONCURRA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- A) FALTA O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION DE LA INVENCION PATENTADA.
- B) NECESIDAD DE LA EXPORTACION.
- C) DEPENDARA ENTRE LAS PATENTES.
- D) EXISTENCIA DE MOTIVOS DE INTERES PUBLICO PARA LA CONCESION.

#### ARTICULO 87

1. UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 PARA INICIAR LA EXPLOTACION DE LA INVENCION PROTEGIDA POR LA PATENTE, CUALQUIER PERSONA PODRA SOLICITAR LA CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA SOBRE LA PATENTE, SI EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, Y SALVO EXCUSAS LEGITIMAS, NO SE HA INICIADO LA EXPLOTACION DE LA PATENTE O NO SE HAN REALIZADO PREPARATIVOS EFECTIVOS Y SERIOS PARA EXPLOTAR LA INVENCION OBJETO DE LA PATENTE, O CUANDO LA EXPLOTACION DE ESTA HA SIDO INTERRUMPIDA DURANTE MAS DE TRES AÑOS.

2. SE CONSIDERARAN COMO EXCUSAS LEGITIMAS LAS DIFICULTADES OBJETIVAS DE CARACTER TECNICO LEGAL, AJENAS A LA VOLUNTAD Y A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TITULAR DE LA

PATENTE, QUE HAGAN IMPOSIBLE LA EXPLOTACION DEL INVENTO O QUE IMPIDAN QUE ESA EXPLOTACION SEA MAYOR DE LO QUE ES.

#### ARTICULO 88

CUANDO UN MERCADO DE EXPORTACION NO PUEDA SER ADECUADAMENTE ABASTECIDO POR LA INSUFICIENCIA DE LA PRODUCCION DEL OBJETO DE UNA PATENTE, ORIGINANDO CON ELLO UN GRAVE PERJUICIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO O TECNOLOGICO DEL PAIS, EL GOBIERNO, MEDIANTE REAL DECRETO, PODRA SOMETER DICHA PATENTE AL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS, CUYA FINALIDAD SERA EXCLUSIVAMENTE ATENDER A LAS NECESIDADES NO CUBIERTAS DE LA EXPLOTACION.

#### ARTICULO 89

1. CUANDO NO SEA POSIBLE LA EXPLOTACION DEL INVENTO PROTEGIDO POR UNA PATENTE SIN MENOSCATO DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE ANTERIOR, EL TITULAR DE LA PATENTE POSTERIOR PODRA EXIGIR EN CUALQUIER MOMENTO LA CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA SOBRE LA PATENTE ANTERIOR, SIEMPRE QUE SU INVENCION SIRVA A FINES INDUSTRIALES DISTINTOS O REPRESENTA UN PROGRESO TECNICO NOTABLE EN RELACION 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 CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA A FAVOR DEL TITULAR DE LA PATENTE DEPENDIENTE, TAMBIEN EL TITULAR DE LA PATENTE ANTERIOR PODRA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA SOBRE LA PATENTE POSTERIOR.

3. SI UNA PATENTE TUVIERA POR OBJETO UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENCION DE UNA SUSTANCIA QUIMICA O FARMACEUTICA PROTEGIDA POR UNA PATENTE EN VIGOR Y SIEMPRE QUE DICHA PATENTE DE PROCEDIMIENTO REPRESENTA UN PROGRESO TECNICO NOTABLE RESPECTO A LA PATENTE ANTERIOR, TANTO EL TITULAR DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO COMO EL DE LA PATENTE DE PRODUCTO TENDRAN DERECHO A LA OBTENCION 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 EXPLOTACION DE LA INVENCION 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.

#### ARTICULO 90

1. POR MOTIVO DE INTERES PUBLICO, EL GOBIERNO PODRA SOMETER EN CUALQUIER MOMENTO UNA SOLICITUD DE PATENTE O UNA PATENTE YA OTORGADA A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS, DISPONIENDOLO ASI POR REAL DECRETO.

2. SE CONSIDERARA QUE EXISTEN MOTIVOS DE INTERES PUBLICO CUANDO LA INICIACION, EL INCREMENTO O LA GENERALIZACION DE LA EXPLOTACION DEL INVENTO, O LA MEJORA DE LAS CONDICIONES EN QUE TAL EXPLOTACION SE REALIZA, SEAN DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PARA LA SALUD PUBLICA O PARA LA DEFENSA NACIONAL.

SE CONSIDERARA, ASIMISMO, QUE EXISTE MOTIVOS DE INTERES PUBLICO CUANDO LA FALTA DE EXPLOTACION O LA INSUFICIENCIA EN CALIDAD O EN CANTIDAD DE LA EXPLOTACION REALIZADA IMPLIQUE GRAVE PERJUICIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO O TECNOLOGICO DEL PAIS.

3. EL REAL DECRETO QUE DISPONGA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DEBERA SER ACORDADO A PROPUESTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. EN LOS CASOS EN QUE LA IMPORTANCIA DE LA EXPLOTACION DEL INVENTO SE RELACIONE CON LA SALUD PUBLICA O CON LA DEFENSA NACIONAL, LA PROPUESTA DEBERA FORMULARSE CONJUNTAMENTE CON EL MINISTRO COMPETENTE EN MATERIA DE SANIDAD O DE DEFENSA, RESPECTIVAMENTE.

4. EL REAL DECRETO QUE SOMETA UNA PATENTE A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS POR SU IMPORTANCIA PARA LA

DEFENSA NACIONAL PODRA RESERVAR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR TALES LICENCIAS A UNA O VARIAS EMPRESAS DETERMINADAS.

5. CUANDO EL INTERES PUBLICO PUEDA SATISFACERSE SIN NECESIDAD DE GENERALIZAR LA EXPLOTACION DEL INVENTO, NI DE ENCOMENDAR ESA EXPLOTACION A UNA PERSONA DISTINTA DEL TITULAR DE LA PATENTE, EL REAL DECRETO PODRA DISPONER EL SOMETIMIENTO CONDICIONAL DE LA PATENTE A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS, AUTORIZANDO AL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA QUE OTORQUE AL TITULAR UN PLAZO NO SUPERIOR A UN AÑO PARA INICIAR, AUMENTAR O MEJORAR LA EXPLOTACION DEL INVENTO EN LA MEDIDA NECESARIA PARA SATISFACER EL INTERES PUBLICO. EN TAL CASO, EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, UNA VEZ OIDO AL TITULAR DE LA PATENTE, PODRA CONCEDERLE EL PLAZO QUE ESTIME OPORTUNO O SOMETER LA PATENTE DE FORMA INMEDIATA A LA CONCESION DE LAS LICENCIAS. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE, EN SU CASO, HUBIERE SIDO FIJADO, EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DETERMINARA SI HA QUEDADO SATISFECHO EL INTERES PUBLICO, Y, SI NO FUERA ASI, SOMETERA LA PATENTE A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS.

### **CAPITULO III**

#### **PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS**

##### **ARTICULO 91**

1. ANTES DE SOLICITAR UNA LICENCIA OBLIGATORIA, EL INTERESADO PODRA PEDIR LA MEDIACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSECUION DE UNA LICENCIA CONTRACTUAL SOBRE LA MISMA PATENTE.

2. LA SOLICITUD DE MEDIACION PREVIA ESTARA SUJETA AL PAGO DE UNA TASA Y DEBERA CONTENER:

A) LA IDENTIFICACION COMPLETA DEL SOLICITANTE.

B) LA PATENTE A LA QUE SE REFIERE LA SOLICITUD, ASI COMO LA IDENTIFICACION DEL TITULAR DE LA MISMA.

C) LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN EL CASO Y QUE PODRIAN JUSTIFICAR LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS.

D) EL AMBITO DE LA LICENCIA QUE SE PRETENDA OBTENER Y LAS RAZONES EN QUE SE APOYE ESA PRETENSION.

E) LOS DATOS QUE PERMITEN JUZGAR DE QUE EL SOLICITANTE LLEVE A CABO UNA EXPLOTACION REAL Y EFECTIVA DE LA INVENCION PATENTADA Y DE QUE OFREZCA LAS GARANTIAS QUE RAZONABLEMENTE PUEDA EXIGIR EL TITULAR DE LA PATENTE PARA CONCEDER UNA LICENCIA.

3. A LA SOLICITUD DE MEDIACION DEBERAN ACOMPAÑARSE NECESARIAMENTE:

A) LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN ELLA.

B) EL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA CONSTITUCION DE UNA FIANZA, CUYA CUANTIA SE FIJARA REGLAMENTARIAMENTE Y QUE SERVIRA 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.

#### ARTICULO 92

1. UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD DE MEDIACION, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESOLVERA SOBRE LA ACEPTACION DE LA MEDIACION EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE UN MES.

2. EL REGISTRO DEBERA ACEPTAR LA MEDIACION 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 PODRIAN DAR LUGAR A LA CONCESION 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 EXPLOTACION SERIA DE LA INVENCION PATENTADA.

3. EL REGISTRO NOTIFICARA SU RESOLUCION AL INTERESADO Y AL TITULAR DE LA PATENTE, DANDO SIMULTANEAMENTE TRASLADO A ESTE ULTIMO DE LA COPIA DE LA SOLICITUD DE MEDIACION.

4. CONTRA LA RESOLUCION DE REGISTRO NO PODRA INTERPONERSE RECURSO ALGUNO.

#### ARTICULO 93

1. SI EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ACEPTASE LA MEDIACION, LO NOTIFICARA INMEDIATAMENTE A LOS INTERESADOS, INVITANDOLES A ENTRAR EN NEGOCIACIONES PARA LA CONCESION DE UNA LICENCIA CONTRACTUAL CON LA PARTICIPACION DEL REGISTRO EN CALIDAD DE MEDIADOR.

LAS NEGOCIACIONES TENDRAN UNA DURACION DE DOS MESES COMO MAXIMO.

2. EN SU CONDICION 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 MEDIACION 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 PODRIAN JUSTIFICAR LA CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA.

ESTA LABOR DE INSTRUCCION TENDRA 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 NOTIFICACION A LAS PARTES SOBRE LA ACEPTACION DE LA MEDIACION SIN QUE SE HUBIERA LLEGADO A UN ACUERDO SOBRE LA CONCESION DE LA LICENCIA CONTRACTUAL, EL REGISTRO DARA POR TERMINADA SU LABOR MEDIADORA Y DE INSTRUCCION, NOTIFICANDOSELO ASI A LOS INTERESADOS.

EL PLAZO DE DOS MESES PODRA PRORROGARSE POR TIEMPO DETERMINADO A PETICION CONJUNTA DE AMBAS PARTES Y SIEMPRE QUE EL REGISTRO CONSIDERE QUE LA PRORROGA PUEDE SERVIR DE UNA MANERA EFECTIVA PARA LLEGAR A LA CONCESION DE LA LICENCIA. SI EL REGISTRO ENTIENDE QUE NO EXISTEN POSIBILIDADES DE LLEGAR A UN ACUERDO, PODRA DAR POR TERMINADA SU MEDIACION AUNQUE NO HUBIERA TRANSCURRIDO TOTALMENTE EL PLAZO FIJADO PARA LA PRORROGA.

5. TANTO ANTES COMO DESPUES DE FINALIZADO, EL EXPEDIENTE SOBRE LA MEDIACION PREVIA SOLO PODRA SER CONSULTADO POR LAS PARTES, QUE PODRAN OBTENER A SU COSTA REPRODUCCIONES DE TODA LA DOCUMENTACION.

LAS PARTES Y EL PERSONAL DEL REGISTRO QUE TENGA ACCESO AL EXPEDIENTE DEBERAN GUARDAR SECRETO SOBRE SU CONTENIDO.

#### ARTICULO 94

1. CUANDO, COMO CONSECUENCIA DE LA NEGOCIACIONES REALIZADAS CON LA MEDIACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LAS PARTES HUBIERAN ACORDADO SUSCRIBIR UNA LICENCIA SOBRE LA PATENTE, PODRAN SOLICITAR QUE NO SE ADMITAN SOLICITUDES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE DICHAS PATENTES DURANTE EL PLAZO NECESARIO PARA QUE EL LICENCIATARIO COMIENZE SU EXPLOTACION. EN NINGUN CASO PODRA ESE PLAZO SER SUPERIOR A UN AÑO.

2. PARA QUE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUEDA RESOLVER FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD, PODRA CONCURRIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) QUE LA LICENCIA PACTADA SEA EXCLUSIVA Y QUE ESA EXCLUSIVIDAD NO CONTRAVENGA LA FINALIDAD QUE SE PERSIGUIRIA AL SOMETER LA PATENTE A LA CONCESION DE PATENTES OBLIGATORIAS.

B) QUE LOS INTERESADOS JUSTIFIQUEN DOCUMENTALMENTE QUE EL LICENCIATARIO DISPONE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA



EXPLOTAR Y QUE EL PLAZO SOLICITADO ES IMPRESINDICIBLE PARA PONER EN MARCHA LA EXPLOTACION.

C) QUE LOS INTERESADOS PRESTEN UNA GARANTIA SUFICIENTE A JUICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA HACER FRENTE A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR SI LA EXPLOTACION DEL INVENTO NO COMENZARA EN EL PLAZO DISPUESTO.

D) QUE HAYA SIDO ABONADA LA TASA LEGALMENTE ESTABLECIDA.

3. A LA VISTA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS INTERESADOS Y REALIZADAS LAS AVERIGUACIONES Y CONSULTAS QUE ESTIME OPORTUNAS, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PODRA SUSPENDER LA ADMISION DE SOLICITUDES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE LA PATENTE EN CUESTION 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 DILACION LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO. LA SUSPENSION SE INSCRIBIRA EN EL REGISTRO DE PATENTES.

4. LOS INTERESADOS DEBERAN JUSTIFICAR MENSUALMENTE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DIRIGIDOS A INICIAR LA EXPLOTACION Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ORDENARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES QUE ESTIME OPORTUNAS.

5. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PODRA REVOCAR LA SUSPENSION DE ADMISION DE SOLICITUDES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS, SI COMPRUEBA QUE INCURRIO EN ERROR GRAVE AL VALORAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICARON SU RESOLUCION O QUE LOS INTERESADOS NO DESARROLLAN UNA ACTIVIDAD SERIA Y CONTINUADA DIRIGIDA A INICIAR LA EXPLOTACION EN LA FECHA PREVISTA.

6. EN EL CASO DE QUE EL LICENCIATARIO NO INICIE LA EXPLOTACION EN LA FECHA PREVISTA, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPONDRA A LOS INTERESADOS UNA MULTA CUYA CUANTIA HABRA DE CALCULARSE SOBRE EL IMPORTE

QUE COMO PROMEDIO HABRIA DE PAGAR EL LICENCIATARIO AL TITULAR DE LA PATENTE EN CONCEPTO DE REGALIA DURANTE UN TIEMPO DE APLICACION DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL QUE HUBIERE DURADO LA SUSPENSION.

#### ARTICULO 95

1. DESPUES DE UN PLAZO DE TRES MESES CONTADO, BIEN DESDE LA EXPIRACION DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 83, BIEN DESDE LA NEGATIVA DEL REGISTRO A ASUMIR LA MEDIACION PROPUESTA, BIEN DESDE LA EXPIRACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA MEDIACION, SIN QUE SE HUBIERA CONSEGUIDO EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EL INTERESADO PODRA SOLICITAR DEL REGISTRO LA CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA SOBRE LA PATENTE.

2. EN LA SOLICITUD LA LICENCIA OBLIGATORIA, QUE ESTARA SUJETA AL PAGO DE LA TASA QUE LEGALMENTE SE ESTABLEZCA, EL INTERESADO SOBRE LA BASE DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE MEDIACION PREVIA, SI LA HUBIERA, Y DE LOS DOCUMENTOS QUE APORTE, DEBERA CONCRETAR SU PETICION Y EXPONER Y ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA JUSTIFIQUEN, EL INTERES EN QUE SE FUNDE, LOS MEDIOS CON QUE CUENTE PARA LLEVAR A CABO UNA EXPLORACION REAL Y EFECTIVA DE LA INVENCION PATENTADA Y LAS GARANTIAS QUE PUEDA OFRECER PARA EL SUPUESTO DE QUE LA LICENCIA LE SEA OTORGADA.

3. A LA SOLICITUD DEBERAN ACOMPAÑARSE NECESARIAMENTE:

A) LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN ELLA, Y QUE NO FIGUREN EN EL EXPEDIENTE DE MEDIACION PREVIA, SI LA HUBIERA.

B) EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONSTITUCION DE UNA FIANZA, CUYA CUANTIA SE FIJARA REGLAMENTARIAMENTE CON CARACTER GENERAL Y QUE SERVIRA PARA RESPONDER DE LOS GASTOS DE PROCEDIMIENTO QUE LE SEAN IMPUTABLES.

C) UNA COPIA LITERAL DE LA SOLICITUD Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

#### ARTICULO 96

1. PRESENTADA LA SOLICITUD DE LICENCIA OBLIGATORIA Y SIEMPRE QUE REUNA LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR, EL REGISTRO INICIARA EL OPORTUNO EXPEDIENTE, INCORPORANDO AL MISMO EL EXPEDIENTE SOBRE MEDIACION PREVIA, SI LA HUBIERA, Y DARA 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 MAXIMO DE UN MES.

2. EN EL CASO DE QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA OBLIGATORIA SE PRESENTE ACOMPAÑADA DE LA JUSTIFICACION DE QUE EL REGISTRO SE NEGÓ A ACEPTAR LA MEDIACION PREVIA, EL PLAZO PARA LA CONTESTACION DEL TITULAR DE LA PATENTE SERA DE DOS MESES.

3. LA CONTESTACION HABRA DE TENER EN CUENTA EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE SOBRE LA MEDIACION PREVIA, SI LA HUBIERA, Y DEBERA IR ACOMPAÑADA DE LAS PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN LAS ALEGACIONES REALIZADAS EN ELLA Y QUE NO FIGUREN EN AQUEL EXPEDIENTE. DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA LITERAL PARA SU TRASLADO AL SOLICITANTE.

4. EN EL CASO DE QUE SE DISCUTA LA SUFICIENCIA DE LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO, EL TITULAR DE LA PATENTE DEBERA INCLUIR EN SU CONTESTACION LOS DATOS RELATIVOS A DICHA EXPLOTACION JUNTO CON LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA EXACTITUD DE LOS MISMOS.

#### ARTICULO 97

1. UNA VEZ RECIBIDA LA CONTESTACION DEL TITULAR DE LA PATENTE, EL REGISTRO DARA TRASLADO DE LA MISMA A LA OTRA PARTE Y RESOLVERA 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 PROCEDERA INMEDIATAMENTE A LA CONCESION DE LA LICENCIA.

3. LA RESOLUCION QUE OTORGUE LA LICENCIA DEBERA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ESTA. EN PARTICULAR HABRA DE FIJAR EL AMBITO DE LA LICENCIA, LA REGALIA, LA DURACION, LAS GARANTIAS QUE DEBA PRESTAR EL LICENCIATARIO, EL

MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBERA INICIAR LA EXPLOTACION Y CUALESQUIERA OTRAS CLAUSULAS QUE ASEGUREN QUE EXPLOTARA DE UNA MANERA SERIA Y EFECTIVA EL INVENTO PATENTADO.

4. LA RESOLUCION DETERMINARA LOS GASTOS QUE HAYAN DE SER SUFRAGADOS POR CADA PARTE, QUE SERAN LOS CAUSADOS A INSTANCIA SUYA.

LOS GASTOS COMUNES SERAN PAGADOS POR MITAD.

PODRAN 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 RESOLUCION DEL REGISTRO PODRA INTERPONERSE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. LA INTERPOSICION DEL RECURSO NO SUSPENDERA LA EJECUCION DEL ACTO IMPUESTO, PERO EL REGISTRO PODRA AUTORIZAR AL LICENCIATARIO, PREVIA PETICION FUNDADA DE ESTE, A DEMORAR EL COMIENZO DE LA EXPLOTACION HASTA QUE SEA FIRME LA DECISION DE LA LICENCIA.

#### ARTICULO 98

1. DESDE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE LA LICENCIA OBLIGATORIA EL REGISTRO PODRA REALIZAR DE OFICIO LAS ACTUACIONES QUE SEAN PERTINENTES , QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD PARA RESOLVER SOBRE LA CONCESION DE LA LICENCIA.

2. A PETICION CONJUNTA Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADA DEL SOLICITANTE DE LA LICENCIA Y DEL TITULAR DE LA PATENTE, EL REGISTRO PODRA SUSPENDER EN CUALQUIER MOMENTO Y POR UNA SOLA VEZ LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE EN EL ESTADO EN QUE SE HALLE, POR UN PLAZO DETERMINADO QUE NO PODRA EXCEDER DE TRES MESES. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SUSPENSION EL REGISTRO LO NOTIFICARA A LAS PARTES Y SE CONTINUARA LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO.

#### ARTICULO 99

1. LOS CONTRATOS DE LICENCIA PACTADOS CON LA MEDIACION DEL REGISTRO Y QUE IMPLIQUEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE

PAGOS EN DIVISAS ESTARAN SUJETOS A LA AUTORIZACION REGULADA EN LA NORMATIVA SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EXTRANJERA.

2. TODA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA QUE SE OTORQUE UNA LICENCIA OBLIGATORIA QUE IMPLIQUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PAGOS EN DIVISAS DEBERA HABER SIDO FAVORABLEMENTE INFORMADA CON CARACTER PREVIO POR EL ORGANO COMPETENTE PARA AUTORIZAR LAS LICENCIAS CONTRACTUALES QUE SUPONGAN PAGOS DE ESA NATURALEZA.

3. ENTRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ORGANO COMPETENTE PARA AUTORIZAR LAS LICENCIAS QUE IMPLIQUEN PAGOS EN DIVISAS SE ESTABLECERA LA COORDINACION NECESARIA PARA UNIFICAR CRITERIOS Y SIMPLIFICAR LOS TRAMITES, A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTICULO.

#### ARTICULO 100

CUANDO EL TITULAR DE LA PATENTE NO TENGA DOMICILIO LEGAL NI RESIDENCIA HABITUAL EN ESPAÑA, LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE TITULO DEBERAN SER NOTIFICADAS AL REPRESENTANTE, AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE EN PREVISION DE ELLO HABRA SIDO PREVIAMENTE DESIGNADO A ESTOS EFECTOS.

### **CAPITULO IV**

#### **REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS**

#### ARTICULO 101

1. LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS NO SERAN EXCLUSIVAS. ESTO NO OBSTANTE, PODRAN OTORGARSE LAS LICENCIAS CON CARACTER EXCLUSIVO, POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO MENCIONADOS EN EL ARTICULO 90.2, CUANDO LA EXCLUSIVA NO CONTRAVENGA LA FINALIDAD PERSEGUIDA AL SOMETER LA PATENTE A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS Y SEA INDISPENSABLE PARA QUE LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO PUEDA SER RENTABLE.

2. EL LICENCIATARIO, EN LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS, NO ESTARA FACULTADO PARA LA IMPORTACION DEL OBJETO DE LA PATENTE, SALVO QUE HABIENDO SIDO OTORGADA LA LICENCIA POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO, Y EN CONGRUENCIA CON TALES MOTIVOS, HUBIERA SIDO EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA IMPORTAR.

3. LA LICENCIA LLEVARA APAREJADA UNA COMPENSACION ECONOMICA PARA EL TITULAR DE LA PATENTE, QUE SERA ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA, ENTRE OTROS FACTORES, ESPECIALMENTE LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL INVENTO.

#### ARTICULO 102

1. LAS RELACIONES QUE MANTENGAN EL TITULAR DE LA PATENTE Y EL LICENCIATARIO, CON MOTIVO DE LA CONCESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA, DEBERAN SER PRESIDIDAS POR EL PRINCIPIO DE BUENA FE.

2. EN CASO DE VIOLACION DE ESTE PRINCIPIO, DECLARADA POR SENTENCIA JUDICIAL, POR PARTE DEL TITULAR DE LA PATENTE, EL LICENCIATARIO PODRA PEDIR AL REGISTRO QUE REDUZCA LA REGALIA FIJADA PARA LA LICENCIA, EN PROPORCION A LA IMPORTANCIA QUE TENGA PARA LA EXPLOTACION DEL INVENTO LA OBLIGACION INCUMPLIDA.

#### ARTICULO 103

1. LA LICENCIA OBLIGATORIA COMPRENDERA LAS ADICIONES QUE TUVIERA LA PATENTE OBJETO DE LA MISMA EN EL MOMENTO DE OTORGARSE LA LICENCIA.

2. CUANDO, DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA OBLIGATORIA, SE CONCEDAN NUEVAS ADICIONES PARA LA PATENTE, QUE TENGAN POR OBJETO LA MISMA APLICACION INDUSTRIAL DEL INVENTO PATENTADO A QUE SE REFIERE LA LICENCIA, EL LICENCIATARIO PODRA 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 MEDIACION PREVIA DEL REGISTRO, SERA ESTE QUIEN FIJE LA REGALIA Y DEMAS CONDICIONES CON ARREGLO A LAS CUALES HAYA DE TENER LUGAR LA AMPLIACION DE LA LICENCIA.

#### ARTICULO 104

1. PARA QUE LA CESION DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA SEA VALIDA, SERA PRECISO QUE LA LICENCIA SE TRANSMITA JUNTO CON LA EMPRESA O PARTE DE LA EMPRESA QUE LA EXPLOTE Y QUE LA CESION SEA EXPRESAMENTE ANOTADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TRATANDOSE DE LICENCIAS POR DEPENDENCIA DE PATENTES SERA PRECISO, ADEMAS, QUE LA LICENCIA SE TRANSMITA JUNTO CON LA PATENTE DEPENDIENTE.

2. SERA NULA, EN TODO CASO, LA CONCESION DE SUBLICENCIAS POR PARTE DEL TITULAR DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA.

#### ARTICULO 105

1. TANTO EL LICENCIATARIO COMO EL TITULAR DE LA PATENTE PODRAN SOLICITAR DEL REGISTRO LA MODIFICACION DE LA REGALIA U OTRAS CONDICIONES DE LA LICENCIA OBLIGATORIA CUANDO EXISTAN NUEVOS HECHOS QUE JUSTIFIQUEN EL CAMBIO Y, EN ESPECIAL, CUANDO EL TITULAR DE LA PATENTE OTORQUE, CON POSTERIORIDAD A LA LICENCIA OBLIGATORIA, LICENCIAS CONTRACTUALES EN CONDICIONES INJUSTIFICADAMENTE MAS 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, PODRA CANCELAR LA LICENCIA.

#### ARTICULO 106

EN CUANTO NO SE OPONGAN ESPECIALMENTE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE TITULO, SERAN DE APLICACION A LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA LAS LICENCIAS CONTRACTUALES EN EL TITULO VIII, CAPITULO II, DE LA PRESENTE LEY.

### **CAPITULO V**

### **PROMOCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS OBLIGATORIAS**

#### ARTICULO 107

1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LLEVARA A CABO UNA LABOR SISTEMATICA PARA PROMOVER DE FORMA EFECTIVA LA SOLICITUD DE LICENCIAS SOBRE LAS PATENTES SUJETAS A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS. EN TODO CASO, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUBLICARA PERIODICAMENTE LAS PATENTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHA SITUACION.

2. EL GOBIERNO PODRA ESTABLECER INCENTIVOS CREDITICIOS Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE PARA ESTIMULAR A LAS EMPRESAS A SOLICITAR LICENCIAS SOBRE DETERMINADAS PATENTES SUJETAS A LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO, CUANDO LA IMPORTANCIA DE LA EXPLOTACION EN ESPAÑA DE LAS INVENCIONES PATENTADAS ASI LO JUSTIFIQUE.

## **TITULO X**

### **ADICIONES A LAS PATENTES**

#### **ARTICULO 108**

1. EL TITULAR DE UNA PATENTE EN VIGOR PODRA PROTEGER LAS INVENCIONES QUE PERFECCIONEN O DESARROLLEN LA INVENCION 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. TAMBIEN PODRAN PEDIRSE ADICIONES PARA UNA SOLICITUD DE PATENTE, PERO ESAS ADICIONES NO PODRAN SER OTORGADAS HASTA QUE LA PATENTE HUBIERA SIDO CONCEDIDA.

3. NO SERA PRECISO QUE EL OBJETO DE LA ADICION IMPLIQUE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA FRENTE AL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL.

#### **ARTICULO 109**

1. LAS ADICIONES TENDRAN LA FECHA DE PRIORIDAD QUE CORRESPONDA A SUS RESPECTIVAS SOLICITUDES, SU DURACION SERA LA MISMA QUE LE QUEDE A LA PATENTE, Y NO ESTARAN 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.

#### ARTICULO 110

1. UNA SOLICITUD DE ADICION PODRA CONVERTIRSE EN SOLICITUD DE PATENTE A PETICION DEL SOLICITANTE EN CUALQUIER MOMENTO DE LA TRAMITACION, ASI 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 ADICION POR CARECER SU OBJETO DE LA NECESARIA VINCULACION CON LA INVENCION PROTEGIDA POR LA PATENTE PRINCIPAL.

2. LAS ADICIONES YA CONCEDIDAS PODRAN CONVERTIRSE EN PATENTES INDEPENDIENTES A PETICION DE SU TITULAR SIEMPRE QUE ESTE RENUNCIE A LA PATENTE PRINCIPAL.

3. SOLICITADA LA CONVERSION EN PATENTE DE UNA DE LAS ADICIONES, SERA 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 CONVERSION DE LAS ADICIONES ESTARAN SUJETAS AL PAGO DE LAS CORRESPONDIENTES ANUALIDADES Y SU DURACION SERA LA MISMA QUE LA QUE CORRESPONDERIA A LA PATENTE PRINCIPAL.

#### ARTICULO 111

SALVO DISPOSICION 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 INVENCION.

### **TITULO XI**

#### **NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES**

##### **CAPITULO I**

## **NULIDAD**

### ARTICULO 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 TITULO II DE LA PRESENTE LEY.

B) CUANDO NO DESCRIBA LA INVENCION 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 ARTICULO 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 ARTICULO 10, APARTADO 1.

2. SI LAS CAUSAS DE NULIDAD SOLO AFECTAN A UNA PARTE DE LA PATENTE, SE DECLARARA LA NULIDAD PARCIAL MEDIANTE LA ANULACION DE LA O LAS REIVINDICACIONES AFECTADAS POR AQUELLAS. NO PODRA DECLARARSE LA NULIDAD PARCIAL DE UNA REIVINDICACION.

3. CUANDO LA NULIDAD SEA PARCIAL, LA PATENTE SEGUIRA EN VIGOR CON REFERENCIA A LAS REIVINDICACIONES QUE NO HUBIERAN SIDO ANULADAS, SIEMPRE QUE PUEDA CONSTITUIR EL OBJETO DE UNA PATENTE INDEPENDIENTE.

### ARTICULO 113

1. PODRAN SOLICITAR LA DECLARACION DE NULIDAD QUIENES SE CONSIDEREN PERJUDICADOS, ASI COMO LA ADMINISTRACION PUBLICA. ESTO NO OBSTANTE, EN EL CASO PREVISTO EN EL

APARTADO 1, LETRA D), DEL ARTICULO ANTERIOR SOLO PODRA SOLICITAR LA DECLARACION DE NULIDAD LA PERSONA LEGITIMADA PARA OBTENER LA PATENTE.

2. LA ACCION DE NULIDAD PODRA EJERCITARSE DURANTE TODA LA VIDA LEGAL DE LA PATENTE Y DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA CADUCIDAD DE ESTA.

3. LA ACCION SE DIRIGIRA SIEMPRE CONTRA QUIEN SEA TITULAR REGISTRAL DE LA PATENTE EN EL MOMENTO DE LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA, Y ESTA DEBERA 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 PODRA DEMANDARSE ANTE LA JURISDICCION 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 CUESTION, EN SENTENCIA DICTADA EN LA VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

#### ARTICULO 114

1. LA DECLARACION DE NULIDAD IMPLICA QUE LA PATENTE NO FUE NUNCA VALIDA CONSIDERANDOSE QUE NI LA PATENTE NI LA SOLICITUD QUE LA ORIGINO HAN TENIDO NUNCA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL TITULO VI DE LA PRESENTE LEY, EN LA MEDIDA EN QUE HUBIERE SIDO DECLARADA LA NULIDAD.

2. SIN PERJUICIO DE LA INDEMNIZACION 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 VIOLACION DE LA PATENTE QUE HUBIERAN ADQUIRIDO FUERZA DE COSA JUZGADA Y HUBIERAN SIDO EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA DECLARACION DE NULIDAD.

B) A LOS CONTRATOS CONCLUIDOS ANTES DE LA DECLARACION 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, SERA POSIBLE RECLAMAR LA RESTITUCION DE SUMAS PAGADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO.

3. UNA VEZ FIRMES, LA DECLARACION DE NULIDAD DE LA PATENTE TENDRA FUERZA DE COSA JUZGADA FRENTE A TODOS.

#### ARTICULO 115

LA DECLARACION DE NULIDAD DE UNA PATENTE NO DETERMINA POR SI SOLA LA ANULACION DE LAS ADICIONES A ELLA, SIEMPRE QUE SE SOLICITE LA CONVERSION DE ESTAS EN PATENTES INDEPENDIENTES DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA DECLARACION DE NULIDAD.

## **CAPITULO II**

### **CADUCIDAD**

#### ARTICULO 116

1. LAS PATENTES CADUCAN:

A) POR LA EXPIRACION 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 INVENCION NO ES EXPLOTADA EN LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A LA CONCESION DE LA PRIMERA LICENCIA OBLIGATORIA.

E) POR INCUMPLIMIENTO E LA OBLIGACION DE EXPLOTAR PREVISTA EN EL TITULO IX, CAPITULO PRIMERO, CUANDO EL TITULAR DE LA PATENTE NO PUEDA BENEFICIARSE DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS Y RESIDA HABITUALMENTE O TENGA SU ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL EN UN PAIS CUYA LEGISLACION ADMITA LA ADOPCION DE UNA MEDIDA SIMILAR. EN ESTE CASO NO SERAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL OTORGAMIENTO

DE LICENCIAS CONTENIDAS EN EL TITULO VIII, CAPITULO III, Y EN EL TITULO IX, CAPITULOS II, III Y IV.

2. SIN PERJUICIO DE SU DECLARACION POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU PUBLICACION EN EL <<BOLETIN 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 OMISION 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 SERA DECLARADA PREVIA INSTRUCCION POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

#### ARTICULO 117

1. LA PATENTE CUYA CADUCIDAD SE HUBIERE PRODUCIDO POR LA FALTA DE PAGO DE UNA ANUALIDAD PODRA SER REHABILITADA CUANDO EL TITULAR JUSTIFIQUE QUE LA FALTA DE PAGO FUE DEBIDA A UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR.

2. LA ALEGACION SOBRE LA FUERZA MAYOR SOLO PODRA PRESENTARSE DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LA CADUCIDAD EN EL <<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>> Y DEBERA SER PUBLICADA EN DICHO BOLETIN PARA QUE EN EL PLAZO DE UN MES CUALQUIER INTERESADO PUEDA FORMULAR OBSERVACIONES SOBRE LA MISMA.

3. LA REHABILITACION SERA ACORDADA, EN SU CASO, POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS DERIVADOS DE LA SITUACION DE CADUCIDAD. EL RECONOCIMIENTO Y ALCANCE DE TALES DERECHOS CORRESPONDERA A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.

4. PARA QUE LA REHABILITACION SEA EFECTIVA, EL TITULAR DE LA PATENTE DEBERA ABONAR LA ANUALIDAD IMPAGADA Y LA SOBRETASA CORRESPONDIENTE.

#### ARTICULO 118

1. EL TITULAR PODRA RENUNCIAR A TODA LA PATENTE O A UNA O VARIAS REIVINDICACIONES DE LA MISMA.

2. CUANDO LA RENUNCIA SEA PARCIAL, LA PATENTE SEGUIRA 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 AMPLIACION DEL OBJETO DE LA PATENTE.

3. LA RENUNCIA DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SE CONSIDERARA QUE HA TENIDO LUGAR EN EL MOMENTO DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PATENTES.

4. NO PODRA 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 PODRA ADMITIRSE LA RENUNCIA A UNA PATENTE CUYA TITULARIDAD HUBIERE SIDO REIVINDICADA POR UN TERCERO SIN EL CONSENTIMIENTO DE ESTE.

### **TITULO XII**

#### **PATENTES SECRETAS**

#### ARTICULO 119

1. EL CONTENIDO DE TODAS LAS SOLICITUDES DE PATENTES SE MANTENDRA EN SECRETO DURANTE LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACION, SALVO QUE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AUTORICE SU DIVULGACION CON ANTERIORIDAD.

2. ANTES DE QUE FINALICE EL PLAZO MENCIONADO EN EL APARTADO ANTERIOR, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEBERA PRORROGARLO HASTA CINCO MESES, CONTADOS DESDE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, CUANDO ESTIME QUE LA INVENCION OBJETO DE LA MISMA PUEDE SER DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL. EL REGISTRO NOTIFICARA LA PRORROGA AL SOLICITANTE Y PONDRÁ INMEDIATAMENTE A DISPOSICION DEL MINISTERIO DE DEFENSA COPIA DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE PRESENTADA.

3. A LOS EFECTOS MENCIONADOS EN LOS DOS APARTADOS ANTERIORES, SE ESTABLECERA LA NECESARIA COORDINACION ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA DETERMINAR CUANDO UNA INVENCION PUEDE SER DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL. EL MINISTERIO DE DEFENSA PODRA ASIMISMO CONOCER BAJO REGIMEN DE SECRETO TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.

4. CUANDO EL INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL ASI LO EXIJA, EL MINISTERIO DE DEFENSA REQUERIRA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA QUE ANTES DE QUE FINALICE EL PLAZO DE CINCO MESES ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR DECRETE LA TRAMITACION SECRETA DE LA SOLICITUD DE PATENTE Y HAGA LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACION AL SOLICITANTE.

5. MIENTRAS LA SOLICITUD DE PATENTE O LA PATENTE ESTEN SOMETIDAS AL REGIMEN DE SECRETO, EL SOLICITANTE O EL TITULAR DEBERAN ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTUACION QUE PUEDA PERMITIR EL CONOCIMIENTO DE LA INVENCION POR PERSONAS NO AUTORIZADAS.

6. EL MINISTERIO DE DEFENSA, A PETICION DEL TITULAR, PODRA AUTORIZAR ACTOS ENCAMINADOS A LA EXPLOTACION TOTAL O PARCIAL DEL OBJETO DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE, SEÑALANDO LAS CONDICIONES A QUE ESTARAN SOMETIDOS DICHOS ACTOS.

#### ARTICULO 120

1. LA PATENTE CUYA CONCESION SE HUBIERA TRAMITADO EN SECRETO SE INSCRIBIRA EN UN REGISTRO SECRETO Y SE MANTENDRA EN ESE MISMO REGIMEN DURANTE UN AÑO A PARTIR

DE LA FECHA DE SU CONCESION. LA PROLONGACION DE ESE PLAZO DEBERA HACERSE ANUALMENTE, HACIENDO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACION AL TITULAR DE LA PATENTE.

2. LA RENOVACION ANUAL DE LA CLASIFICACION COMO SECRETO NO SERA PRECISA EN TIEMPO DE GUERRA HASTA UN AÑO DESPUES DEL CESE DE LAS HOSTILIDADES.

3. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PREVIO INFORME FAVORABLE DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PODRA LEVANTAR EN CUALQUIER MOMENTO EL SECRETO IMPUESTO SOBRE UNA SOLICITUD O SOBRE UNA PATENTE DETERMINADA.

#### ARTICULO 121

1. LAS PATENTES SECRETAS NO ESTARAN SUJETAS AL PAGO DE ANUALIDADES.

2. EL TITULAR DE UNA PATENTE PODRA RECLAMAR AL ESTADO UNA COMPENSACION POR EL TIEMPO EN QUE AQUELLA SE MANTUVO SECRETA.

ESTA COMPENSACION, QUE PODRA SER RECLAMADA POR CADA AÑO TRANSCURRIDO, SERA ACORDADA ENTRE LAS PARTES. SI NO SE LLEGARA A UN ACUERDO, LA COMPENSACION SE FIJARA JUDICIALMENTE, TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA INVENCION Y EL BENEFICIO QUE EL TITULAR HUBIERA PODIDO OBTENER DE LA LIBRE EXPLOTACION DE LA MISMA.

3. SI LA INVENCION OBJETO DE LA PATENTE SECRETA HUBIERA SIDO DIVULGADA POR CULPA O NEGLIGENCIA DE SU TITULAR, ESTE PERDERA EL DERECHO A LA COMPENSACION.

#### ARTICULO 122

1. A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS ANTERIORES, CUANDO SE TRATE DE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA, NO PODRA SOLICITARSE PATENTE EN NINGUN PAIS EXTRANJERO ANTES DE TRANSCURRIDOS DOS MESES DESDE QUE SE SOLICITO LA PATENTE ANTE EL REGISTRO ESPAÑOL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A MENOS QUE SE HUBIERA HECHO CON EXPRESA AUTORIZACION DE ESTE. DICHA AUTORIZACION NO PODRA CONCEDERSE EN NINGUN CASO PARA AQUELLAS



INVENCIONES QUE INTERESEN A LA DEFENSA NACIONAL, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

2. CUANDO EL INVENTOR RESIDA HABITUALMENTE EN ESPAÑA, SE PRESUME, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, QUE LA INVENCION SE REALIZO EN TERRITORIO ESPAÑOL.

## **TITULO XIII**

### **JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES CAPITULO I**

#### **DISPOSICIONES GENERALES**

##### ARTICULO 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 APLICACION DE LOS PRECEPTOS DE LA PRESENTE LEY, CORRESPONDE A LOS ORGANOS DE LA JURISDICCION ORDINARIA.

##### ARTICULO 124

1. SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL CONCESIONARIO DE UNA LICENCIA EXCLUSIVA PODRA 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 PODRA 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 VIOLACION DE LA PATENTE, PODRA REQUERIR NOTARIALMENTE AL TITULAR DE LA MISMA PARA QUE ENTABLE LA ACCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE. SI EL TITULAR SE NEGARA O NO EJERCITARA LA OPORTUNA ACCION DENTRO DE UN PLAZO DE TRES MESES, PODRA EL LICENCIATARIO ENTABLARLA EN SU PROPIO NOMBRE, ACOMPAÑANDO EL REQUERIMIENTO EFECTUADO. CON ANTERIORIDAD AL TRANSCURSO DEL PLAZO MENCIONADO EL LICENCIATARIO PODRA PEDIR AL JUEZ LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES CUANDO JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE LAS MISMAS PARA EVITAR UN

DAÑO IMPORTANTE, CON PRESENTACION DEL REFERIDO REQUERIMIENTO.

3. EL LICENCIATARIO QUE EJERCITE UNA ACCION EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN ALGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES DEBERA NOTIFICARSELO AL TITULAR DE LA PATENTE, EL CUAL PODRA PERSONARSE E INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO.

#### ARTICULO 125

1. TODOS LOS LITIGIOS CIVILES QUE PUEDAN SURGIR AL AMPARO DE LA PRESENTE LEY SE TRAMITARAN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MENOR CUANTIA.

2. SERA COMPETENTE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DEL DEMANDADO, PUDIENDO SER DESIGNADO UNO CON CARACTER PERMANENTE, DONDE HUBIERE VARIOS, POR EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE.

3. LAS RESOLUCIONES DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA SERAN APELABLES ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SU SEDE, Y LAS DICTADAS POR ESTA PODRAN RECURRIRSE EN CASACION CON SUJECION, 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 TITULO.

#### ARTICULO 126

LA PERSONA FRENTE A LA QUE SE EJERCITE UNA ACCION POR VIOLACION DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE UNA PATENTE PODRA ALEGAR, EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, POR VIA DE RECONVENCION O POR VIA DE EXCEPCION, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE DEL ACTOR, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL DERECHO PROCESAL COMUN. A TALES EFECTOS, SE TENDRA EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 113.

#### ARTICULO 127

1. CUALQUIER INTERESADO PODRA EJERCITAR UNA ACCION CONTRA EL TITULAR DE UNA PATENTE, PARA QUE EL JUEZ

COMPETENTE DECLARE QUE UNA ACTUACION DETERMINADA NO CONSTITUYA UNA VIOLACION DE ESA PATENTE.

2. EL INTERESADO, CON CARACTER PREVIO A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA, REQUERIRA NOTARIALMENTE AL TITULAR DE LA PATENTE PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA OPONIBILIDAD ENTRE LA MISMA Y LA EXPLOTACION INDUSTRIAL QUE EL REQUERENTE 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 REQUERENTE NO ESTE CONFORME CON LA RESPUESTA, PODRA EJERCITAR LA ACCION PREVISTA EN EL APARTADO ANTERIOR.

3. NO PODRA EJERCITAR LA ACCION MENCIONADA EN EL APARTADO 1 QUIEN HUBIERE SIDO DEMANDADO POR LA VIOLACION DE LA PATENTE DE QUE SE TRATE.

4. SI EL DEMANDANTE PRUEBA QUE LA ACTUACION A QUE SE REFIERE SU DEMANDA NO CONSTITUYE UNA VIOLACION DE LA PATENTE, EL JUEZ HARA LA DECLARACION REQUERIDA.

5. LA DEMANDA DEBERA 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 INTEVENIR EN EL PROCESO. ESTO NO OBSTANTE, NO PODRAN PERSONARSE EN AUTOS LOS LICENCIATARIOS CONTRACTUALES CUANDO ASI LO DISPONGA SU CONTRATO DE LICENCIA.

6. LA ACCION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO PODRA SER EJERCITADA JUNTO CON LA ACCION PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA PATENTE.

#### ARTICULO 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 DIAS. RECIBIDO EL INFORME O TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EL JUEZ LEVANTARA LA SUSPENSION Y DARA A LOS AUTOS EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

2. CUANDO SE EJERCITARA UNA ACCION DISTINTA DE LA PREVISTA EN EL APARTADO 1, EL JUEZ PODRA REQUERIR EL INFORME DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA FORMA PREVISTA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

TAMBIEN PODRA PEDIR A ESTE ORGANISMO LA DESIGNACION DE ALGUNO DE SUS EXPERTOS PARA QUE LE PRESTEN SU ASESORAMIENTO. TANTO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO SUS EXPERTOS TENDRAN LA CONSIDERACION DE PERITOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PATENTES.

## **CAPITULO II**

### **DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS**

#### **ARTICULO 129**

1. LA PERSONA LEGITIMADA PARA EJERCITAR LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA PATENTE PODRA PEDIR AL JUEZ QUE CON CARACTER URGENTE ACUERDE LA PRACTICA DE DILIGENCIAS PARA LA COMPROBACION DE HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR VIOLACION DEL DERECHO EXCLUSIVO OTORGADO POR LA PATENTE.

2. ANTES DE RESOLVER SOBRE LA PETICION FORMULADA, EL JUEZ PODRA REQUERIR LOS INFORMES Y ORDENAR LAS INVESTIGACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS.

3. SOLAMENTE PODRA ACORDARSE LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS CUANDO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, SEA PRESUMIBLE LA VIOLACION 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 CAUCION QUE DEBERA PRESTAR EL PETICIONARIO PARA RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EVENTUALMENTE PUEDAN OCACIONARSE.

5. SI EL JUEZ NO CONSIDERARA SUFICIENTEMENTE FUNDADA LA PRETENSION, LA DENEGARA POR MEDIO DE AUTO QUE SERA APELABLE EN AMBOS EFECTOS.

#### ARTICULO 130

1. EN LA DILIGENCIA DE COMPROBACION EL JUEZ, CON INTERVENCION DEL PERITO O PERITOS QUE A TAL EFECTO HAYA DESIGNADO, Y OIDAS 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 VIOLACION ALEGADA DE LA PATENTE.

2. CUANDO EL JUEZ CONSIDERE QUE NO ES PRESUMIBLE QUE LOS MEDIOS INSPECCIONADOS ESTEN SIRVIENDO PARA LLEVAR A CABO LA VIOLACION DE LA PATENTE, DARA POR TERMINADA LA DILIGENCIA, ORDENARA QUE SE FORME UNA PIEZA SEPARADA EN LA QUE SE INCLUIRAN LAS ACTUACIONES, QUE SE MANTENDRA SECRETA, Y NOTIFICARA AL PETICIONARIO QUE NO PROCEDE DARLE A CONOCER EL RESULTADO DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS.

3. EN LOS DEMAS CASOS, EL JUEZ, CON INTERVENCION DEL PERITO O PERITOS DESIGNADOS AL EFECTO, EFECTUARA UNA DETALLADA DESCRIPCION DE LAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS, PROCEDIMIENTOS O INSTALACIONES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LOS CUALES SE LLEVE PRESUMIBLEMENTE A CABO LA VIOLACION ALEGADA.

4. EN TODO CASO CUIDARA EL JUEZ DE QUE LA DILIGENCIA DE COMPROBACION NO SIRVA COMO MEDIO PARA VIOLAR SECRETOS INDUSTRIALES O PARA REALIZAR ACTOS QUE CONSTITUYAN COMPETENCIA DESLEAL.

5. CONTRA LA DECISION DEL JUEZ SOBRE EL RESULTADO DE LA DILIGENCIA PRACTICADA NO SE DARA RECURSO ALGUNO.

#### ARTICULO 131

1. DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACION REALIZADAS NO PODRAN 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 ACCION JUDICIAL. EL SOLICITANTE SOLO PODRA UTILIZAR ESTA DOCUMENTACION PARA PLANTEAR DICHA ACCION, CON PROHIBICION 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 COMPROBACION NO SE HUBIERE PRESENTADO LA CORRESPONDIENTE DEMANDA EJERCITANDO LA ACCION JUDICIAL, QUEDARAN AQUELLAS SIN EFECTO Y NO PODRAN SER UTILIZADOS EN NINGUNA OTRA ACCION JUDICIAL.

#### ARTICULO 132

LA PARTE AFECTADA POR LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACION PODRA 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**

#### ARTICULO 133

1. QUIEN EJERCITE O VAYA A EJERCITAR UNA ACCION DE LAS PREVISTAS EN LA PRESENTE LEY PODRA SOLICITAR DEL ORGANO JUDICIAL QUE HAYA DE ENTENDER DE LA MISMA LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES TENDENTES A ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE DICHAS ACCIONES, SIEMPRE QUE JUSTIFIQUE LA EXPLOTACION INDUSTRIAL EN ESPAÑA DE LA PATENTE OBJETO DE LA ACCION O EL DESARROLLO DE UNOS PREPARATIVOS SERIOS Y EFECTIVOS A TALES EFECTOS.

2. LAS MEDIDAS CAUTELARES PODRAN SOLICITARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA, CONJUNTAMENTE CON LA MISMA O CON POSTERIORIDAD A ELLA, TRAMITANDOSE, EN TODO CASO, EN PIEZA SEPARADA.

#### ARTICULO 134

SE PODRAN ADOPTAR COMO MEDIDAS CAUTELARES LAS QUE ASEGUREN DEBIDAMENTE LA COMPLETA EFECTIVIDAD DEL EVENTUAL FALLO QUE EN SU DIA RECAIGA, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- LA CESACION DE LOS ACTOS QUE VIOLEN EL DERECHO DEL PETICIONARIO.

SEGUNDA.- LA RETENCION Y DEPOSITO DE LOS OBJETOS PRODUCIDOS O IMPORTADOS CON VIOLACION DE SU DERECHO, Y DE LOS MEDIOS EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS A TAL PRODUCCION O A LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PATENTADO.

TERCERA.- EL AFIANZAMIENTO DE LA EVENTUAL INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

CUARTA.- LAS ANOTACIONES REGISTRALES QUE PROCEDAN.

#### ARTICULO 135

1. LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES SE FORMULARA POR ESCRITO.

EN ESTE ESCRITO, EL PETICIONARIO CONCRETARA LAS MEDIDAS QUE SOLICITE, EN RELACION CON LOS ACTOS DE QUE SE TRATE, Y PROPONDRA LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTES, ACOMPAÑANDO LA DE CARACTER DOCUMENTAL.

2. EL JUEZ, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS, A LA VISTA DE LAS MANIFESTACIONES Y DOCUMENTOS APORTADOS POR LAS PARTES, PODRA 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 EJECUCION O PRACTICA DE LAS PRUEBAS O DILIGENCIAS ACORDADAS SE EFECTUARA, EN SU CASO, EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE VEINTE DIAS.

4. NO SERAN RECURRIBLES LAS DECISIONES DEL JUEZ ADMITIENDO O DENEGANDO LA PRACTICA DE PRUEBAS.

5. DENTRO DE LOS SEIS DIAS SIGUIENTES A LA RESOLUCION MENCIONADA EN EL APARTADO 2, O A LA FINALIZACION DEL PERIODO PARA LA PRACTICA DE LAS PRUEBAS O DILIGENCIAS ACORDADAS, EN SU CASO, SE CELEBRARA UNA COMPARECENCIA CON LAS PARTES.

#### ARTICULO 136

1. EL JUEZ DICTARA AUTO RESOLVIENDO SOBRE LA PETICION DE MEDIDAS CAUTELARES Y SOBRE LAS COSTAS DE LO ACTUADO DENTRO DE LOS SEIS DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LA COMPARECENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO ANTERIOR.
2. LA RESOLUCION QUE RECAIGA SOBRE LA PETICION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES NO PREJUZGARA EN ABSOLUTO LA QUE PUEDA DICTARSE EN VIRTUD DE LA ACCION QUE SE EJERCITE EN EL PROCEDIMIENTO DE FONDO CORRESPONDIENTE.
3. NO PROCEDERA LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES CUANDO RESULTARE QUE EL DEMANDADO ESTA AMPARADO POR UN DERECHO FUNDADO EN UNA UTILIZACION ANTERIOR SEGUN EL ARTICULO 54.

#### ARTICULO 137

1. AL ACORDAR, EN SU CASO, LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS, EL JUEZ FIJARA LA CAUCION QUE DEBERA 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 PRESTACION DE LA CUAL DICHO DEMANDADO PODRA SUSTITUIR EN CUALQUIER MOMENTO LA EFECTIVIDAD DE DICHAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ACORDADAS.
3. EN TODO CASO, LAS FIANZAS QUE CON CARACTER 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 EXPLOTACION INDUSTRIAL O COMERCIAL QUE PUEDAN TENER CONTINUIDAD INDEFINIDA.
4. LA FIANZA PODRA CONSISTIR EN UN AVAL BANCARIO. NO SE ADMITIRAN LAS FIANZAS PERSONALES.
5. PARA LA FIJACION DEL IMPORTE DE LAS FIANZAS EL JUEZ DEBERA OIR A AMBAS PARTES.



#### ARTICULO 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 APELACION, SE DARA CUENTA DEL RECURSO A LA PARTE APELADA PARA QUE ESTA PUEDA, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DIAS, EXIGIR DEL JUEZ LA ADOPCION DE LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS CAUTELARES O LA PRESTACION DE LA OPORTUNA FIANZA SUSTITUTORIA, TENDENTES AL ASEGURAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL FALLO RECAIDO, SIEMPRE QUE ESTAS MEDIDAS NO SE HUBIEREN ADOPTADO PREVIAMENTE O FUEREN INSUFICIENTES.

2. EL JUEZ DE INSTANCIA MANTENDRA LA COMPETENCIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LO PERTINENTE SOBRE ESTE INCIDENTE DE ASEGURAMIENTO, CON INDEPENDENCIA DE LA ADMISION DE LA APELACION Y LA ELEVACION DE LOS AUTOS PRINCIPALES AL TRIBUNAL AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE LOS RECURSOS DE APELACION.

#### ARTICULO 139

1. EN EL CASO DE FORMULARSE LA PETICION DE MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE EJERCITARSE LA ACCION PRINCIPAL, SI ESTA NO SE EJERCITA DENTRO DEL PLAZO DE LOS DOS MESES SIGUIENTES AL AUTO QUE ACUERDEN AQUELLAS, QUEDARAN 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, FIJARA EL IMPORTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HABRAN DE ABONARSE AL 3. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE HUBIERAN ACORDADO EN SU CASO, QUEDARAN 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**

## **CONCILIACION EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES**

### **ARTICULO 140**

ANTES DE INICIAR ACCION JUDICIAL ALGUNA BASADA EN LA APLICACION DE LAS NORMAS DEL TITULO IV DE ESTA LEY, RELATIVO A LAS INVENCIONES LABORALES, LA CUESTION DISCUTIDA DEBERA SER SOMETIDA A UN ACTO DE CONCILIACION ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

### **ARTICULO 141**

1. A LOS EFECTOS DEL ACTO DE CONCILIACION MENCIONADO EN EL ARTICULO ANTERIOR, SE CONSTITUIRA UNA COMISION 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 PUBLICAS, LA COMISION DE CONCILIACION ESTARA PRESIDIDA POR UN EXPERTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESIGNADO POR EL DIRECTOR DE DICHO ORGANISMO Y FORMARAN PARTE DE LA MISMA LOS MIEMBROS DESIGNADOS EN LA FORMA QUE SE ESTABLEZCA POR REAL DECRETO DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION DE FUNCIONARIOS.

### **ARTICULO 142**

1. UNA PROPUESTA DE ACUERDO DEBERA DICTARSE POR LA COMISION DE CONCILIACION EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES DESDE QUE EL ACTO DE CONCILIACION SE SOLICITO Y LAS PARTES DEBERAN MANIFESTARSE EN EL PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS SI ESTAN O NO CONFORMES CON DICHA PROPUESTA. EN CASO DE SILENCIO SE ENTENDERA QUE EXISTE CONFORMIDAD.

2. NINGUN JUEZ ADMITIRA UNA DEMANDA SOBRE DERECHOS DIMANANTES DEL TITULO IV DE LA PRESENTE LEY QUE NO VAYA ACOMPAÑADA DE UNA CERTIFICACION 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 ARTICULOS ANTERIORES.

3. LOS ARTICULOS 460 Y 480 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL SERAN DE APLICACION SUPLETORIA EN LO QUE SEA PERTINENTE.

#### **TITULO XIV**

#### **MODELOS DE UTILIDAD**

##### **ARTICULO 143**

1. SERAN PROTEGIBLES COMO MODELOS DE UTILIDAD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE TITULO, LAS INVENCIONES QUE, SIENDO NUEVAS E IMPLICANDO UNA ACTIVIDAD INVENTIVA, CONSISTEN EN DAR A UN OBJETO UNA CONFIGURACION, ESTRUCTURA O CONSTITUCION DE LA QUE RESULTE ALGUNA VENTAJA PRACTICAMENTE APRECIABLE PARA SU USO O FABRICACION.

2. EN PARTICULAR, PODRAN PROTEGERSE COMO MODELOS DE UTILIDAD LOS UTENSILIOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, APARATOS, DISPOSITIVOS O PARTES DE LOS MISMOS, QUE REUNAN LOS REQUISITOS ENUNCIADOS EN EL APARTADO ANTERIOR.

3. NO PODRAN SER PROTEGIDAS COMO MODELOS DE UTILIDAD LAS INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO Y LAS VARIETADES VEGETALES QUE PUEDAN ACOGERSE A LA LEY 12/1975, DE 12 DE MARZO, SOBRE PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES.

##### **ARTICULO 144**

1. EL DERECHO A LA PROTECCION DE MODELOS DE UTILIDAD PERTENECE AL INVENTOR O A SU CAUSAHABIENTE Y ES TRANSMISIBLE POR TODOS LOS MEDIOS QUE EL DERECHO RECONOCE.

2. SERA DE APLICACION A LA PROTECCION DE MODELO DE UTILIDAD LO DISPUESTO EN LOS APARTADOS 2 A 4 DEL ARTICULO 10.

#### ARTICULO 145

1. EL ESTADO DE LA TECNICA CON REFERENCIA AL CUAL DEBE JUZGARSE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA DE LAS INVENCIONES PROTEGIBLES COMO MODELO DE UTILIDAD, ESTA CONSTITUIDO POR TODO AQUELLO QUE ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PROTECCION COMO MODELO HA SIDO DIVULGADO EN ESPAÑA, POR UNA DESCRIPCION ESCRITA U ORAL, POR UNA UTILIZACION O POR CUALQUIER OTRO MEDIO.

2. SE ENTIENDE IGUALMENTE COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TECNICA EL CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ESPAÑOLAS DE PATENTES O DE MODELOS DE UTILIDAD TAL COMO HUBIEREN SIDO ORIGINARIAMENTE PRESENTADAS, CUYA FECHA DE PRESENTACION SEA ANTERIOR A LA FECHA QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO PRECEDENTE Y QUE HUBIEREN SIDO PUBLICADAS EN AQUELLA FECHA O EN OTRA POSTERIOR.

#### ARTICULO 146

1. PARA SU PROTECCION COMO MODELO DE UTILIDAD, SE CONSIDERA QUE UNA INVENCION IMPLICA UNA ACTIVIDAD INVENTIVA SI NO RESULTA DEL ESTADO DE LA TECNICA DE UNA MANERA MUY EVIDENTE PARA UN EXPERTO EN LA MATERIA.

2. SI EL ESTADO DE LA TECNICA COMPRENDE DOCUMENTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 145, APARTADO 2, NO SERAN TOMADOS EN CONSIDERACION PARA DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.

#### ARTICULO 147

1. PARA LA OBTENCION DE UN CERTIFICADO DE PROTECCION DE MODELO DE UTILIDAD DEBERA PRESENTARSE UNA SOLICITUD QUE HABRA DE CONTENER LA DOCUMENTACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 21. NO SERA NECESARIO QUE COMPRENDA UN RESUMEN DE LA INVENCION QUE CONSTITUYA SU OBJETO.

2. EN LA INSTANCIA DE SOLICITUD DE PROTECCION DE UN MODELO DE UTILIDAD DEBERA MANIFESTARSE QUE ES ESTA LA MODALIDAD DE PROTECCION QUE SE SOLICITA.

## ARTICULO 148

1. UNA VEZ ADMITIDA A TRAMITE LA SOLICITUD, REALIZADA SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DE LA PRESENTE LEY, EL REGISTRO EXAMINARA SI REUNE LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO ANTERIOR Y EN EL TITULO V, CAPITULO I, Y VERIFICARA IGUALMENTE SI SU OBJETO ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCION COMO MODELO DE UTILIDAD, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE TITULO.

EL REGISTRO NO EXAMINARA NI LA NOVEDAD, NI LA ACTIVIDAD INVENTIVA NI LA SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION, NI EXIGIRA EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, 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 PROTECCION COMO MODELO DE UTILIDAD, SE DECLARARA LA SUSPENSION DEL EXPEDIENTE Y SE OTORGARA 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 PODRA MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES O DIVIDIR LA SOLICITUD.

3. EL REGISTRO, A LA VISTA DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR EL SOLICITANTE, DICTARA UNA RESOLUCION RAZONADA DENTRO DEL PLAZO QUE SE DETERMINE REGLAMENTARIAMENTE SOBRE LA DENEGACION DE LA SOLICITUD O LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO. DENEGARA LA SOLICITUD CUANDO CONSIDERE DE UTILIDAD O CUANDO CONSIDERE QUE SUBSISTEN EN AQUELLA DEFECTOS QUE NO HUBIEREN SIDO DEBIDAMENTE SUBSANADOS.

4. CUANDO DEL EXAMEN DEL REGISTRO NO RESULTEN DEFECTOS QUE IMPIDAN LA CONCESION O CUANDO TALES DEFECTOS HUBIERAN SIDO DEBIDAMENTE SUBSANADOS, EL REGISTRO NOTIFICARA AL INTERESADO LA RESOLUCION FAVORABLE A LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y PROCEDERA A PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO LA SOLICITUD DE PROTECCION DEL MODELO DE UTILIDAD, HACIENDO EL CORRESPONDIENTE ANUNCIO EN EL

<<BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL>>, EN EL CUAL SE INCLUIRAN LAS REIVINDICACIONES DEL MODELO SOLICITADO Y UNA REPRODUCCION DE LOS DIBUJOS.

ARTICULO 149

1. EN LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD, CUALQUIER PERSONA CON INTERES LEGITIMO PODRA Oponerse a la proteccion solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesion, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripcion.

2. NO PODRA ALEGARSE, SIN EMBARGO, LA FALTA DE LEGITIMACION DEL SOLICITANTE PARA PEDIR LA PROTECCION DEL MODELO DE UTILIDAD, LA CUAL DEBERA HACERSE VALER ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.

3. EL ESCRITO DE OPOSICION DEBERA IR ACOMPAÑADO DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS PROBATORIOS.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OPOSICIONES, EL REGISTRO DARA TRASLADO AL SOLICITANTE DE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS.

5. CUANDO NO SE HUBIEREN PRESENTADO OPOSICIONES, EL REGISTRO PROCEDERA A CONCEDER LA PROTECCION DEL MODELO DE UTILIDAD.

6. SI SE HUBIERAN PRESENTADO OPOSICIONES, EL SOLICITANTE DISPONDRA DE UN PLAZO QUE SE ESTABLECERA REGLAMENTARIAMENTE PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES IMPUTADOS A LA SOLICITUD, PARA MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES, SI ASI LO ESTIMA OPORTUNO, Y PARA CONTESTAR FORMULANDO LAS ALEGACIONES QUE ESTIME PERTINENTES.

7. DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FINALIZACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA CONTESTACION DEL SOLICITANTE, EL REGISTRO DICTARA UNA RESOLUCION RAZONADA SOBRE LA CONCESION O NO DE LA PROTECCION.

8. CUANDO LA RESOLUCION DECLARE LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CONCESION DE LA PROTECCION COMO MODELO DE UTILIDAD, QUE HUBIERE SIDO ALEGADA EN ALGUN ESCRITO DE OPOSICION, EL REGISTRO OTORGARA AL SOLICITANTE UN NUEVO PLAZO, QUE SE DETERMINARA REGLAMENTARIAMENTE PARA QUE SUBSANE EL DEFECTO O FORMULE LAS ALEGACIONES QUE ESTIME PERTINENTES.

9. POSTERIORMENTE, EL REGISTRO RESOLVERA CON CARACTER DEFINITIVO SOBRE LA PROTECCION SOLICITADA.

#### ARTICULO 150

1. SERA APLICABLE A LA CONCESION DE PROTECCION PARA LOS MODELOS DE UTILIDAD LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37, EN TODO AQUELLO QUE NO CONTRADIGA LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE TITULO.

2. PARA LOS MODELOS DE UTILIDAD NO SE EDITARAN LOS FOLLETOS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 38.

#### ARTICULO 151

1. PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ESTAN LEGITIMADOS, ADEMAS DEL SOLICITANTE, CUALQUIERA OTROS INTERESADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE NO FUNDAMENTE SU RECURSO EN LA FALTA DE NOVEDAD, DE ACTIVIDAD INVENTIVA O EN LA INSUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION.

2. NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL APARTADO ANTERIOR, PODRAN INTERPONER EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE NOVEDAD, DE ACTIVIDAD INVENTIVA, O POR LA INSUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION, AQUELLOS INTERESADOS QUE HUBIEREN FORMULADO LA OPORTUNA OPOSICION EN EL EXPEDIENTE BASADA, PRECISAMENTE, EN LOS DEFECTOS MENCIONADOS.

#### ARTICULO 152

1. LA PROTECCION DEL MODELO DE UTILIDAD ATRIBUYE A SU TITULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE LA PATENTE DE INVENCION.

2. LA DURACION DE LA PROTECCION DE LOS MODELOS DE UTILIDAD ES DE DIEZ AÑOS IMPROPRORROGABLES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

3. NO PODRAN OTORGARSE ADICIONES A LOS MODELOS DE UTILIDAD.

#### ARTICULO 153

1. SE DECLARARA LA NULIDAD DE LA PROTECCION DEL MODELO DE UTILIDAD:

A) CUANDO SU OBJETO NO SEA SUSCEPTIBLE DE PROTECCION CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 143, 145 Y 146 Y EN EL TITULO SEGUNDO DE LA PRESENTE LEY, EN CUANTO NO CONTRADIGA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS MENCIONADOS.

B) CUANDO NO DESCRIBA LA INVENCION 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 ARTICULO 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 ARTICULO 144.

2. SI LAS CAUSAS DE NULIDAD SOLO AFECTAN A UNA PARTE DEL MODELO DE UTILIDAD, SE DECLARARA LA NULIDAD PARCIAL MEDIANTE LA ANULACION DE LA O LAS REIVINDICACIONES



AFECTADAS POR AQUELLAS. NO PODRA DECLARARSE LA NULIDAD PARCIAL DE UNA REIVINDICACION.

3. CUANDO LA NULIDAD SEA PARCIAL, EL MODELO DE UTILIDAD SEGUIRA EN VIGOR CON REFERENCIA A LAS REIVINDICACIONES QUE NO HUBIERAN SIDO ANULADAS, SIEMPRE QUE PUEDAN CONSTITUIR EL OBJETO DE UN MODELO DE UTILIDAD INDEPENDIENTE.

#### ARTICULO 154

EN DEFECTO DE NORMA EXPRESAMENTE APLICABLE A LOS MODELOS DE UTILIDAD, REGIRAN PARA ESTOS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY PARA LAS PATENTES DE INVENCION, SIEMPRE QUE NO SEAN INCOMPATIBLES CON LA ESPECIALIDAD DE AQUELLOS. ENTRE OTRAS, LES SERAN APLICABLES LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL TITULO IV SOBRE INVENCIONES LABORALES.

### **TITULO XV AGENTES Y MANDATARIOS**

#### ARTICULO 155

1. PODRAN ACTUAR ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A) LOS INTERESADOS CON CAPACIDAD DE OBRAR, ENTENDIENDOSE POR TALES CUANDO LOS PETICIONARIOS SEAN PERSONAS JURIDICAS, LOS QUE CON ARREGLO A LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCION, A LOS ESTATUTOS O A LAS LEYES TENGAN LA REPRESENTACION DE DICHAS ENTIDADES.

B) LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2. LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DEBERAN ACTUAR, EN TODO CASO, MEDIANTE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### ARTICULO 156

LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SON LAS PERSONAS FISICAS 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 OBTENCION 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.

#### ARTICULO 157

PARA OBTENER LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUYO NUMERO SERA ILIMITADO, DEBERAN CUMPLIRSE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) SER ESPAÑOL, MAYOR DE EDAD Y TENER DOMICILIO PERMANENTE EN ESPAÑA.

B) NO ESTAR PROCESADO NI HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DOLOSOS, EXCEPTO SI SE HUBIERA OBTENIDO LA REHABILITACION.

C) ESTAR EN POSESION DE UN TITULO OFICIAL EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD EN GRADO DE LICENCIADO, ESCUELA TECNICA SUPERIOR U OTRO TITULO DE CARACTER OFICIAL QUE ESTE LEGALMENTO EQUIPARADO A ESTOS.

D) CONSTITUIR FIANZA A DISPOSICION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONCERTAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA LOS LIMITES QUE SE DETERMINEN EN EL REGLAMENTO.

#### ARTICULO 158

LA CONDICION DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE PERDERA SE PERDERA POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A) POR FALLECIMIENTO.

B) POR RENUNCIA.

C) POR INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD.

D) POR RESOLUCION RECAIDA EN VIRTUD DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

E) POR RESOLUCION JUDICIAL.

#### ARTICULO 159

EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES INCOMPATIBLE CON TODO EMPLEO ACTIVO DEL INTERESADO EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y SUS ORGANISMOS, CONSEJERIAS DE INDUSTRIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O EN ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

## **TITULO XVI**

### **TASAS Y ANUALIDADES**

#### ARTICULO 160

1. EL SOLICITANTE O EL TITULAR DE UNA PATENTE DEBERAN ABONAR LAS TASAS QUE FIGURAN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE LEY Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA. SU REGULACION ESTARA 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 OMISION AL SOLICITANTE PRIVARA DE TODA EFICACIA AL ACTO PARA EL CUAL HUBIERA DEBIDO PAGARSE.

3. CUANDO DEJE DE ABONARSE UNA TASA ESTABLECIDA PARA LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONCESION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE, SE REPUTARA QUE LA SOLICITUD HA SIDO RETIRADA.

#### ARTICULO 161

1. PARA MANTENER EN VIGOR LA PATENTE, EL TITULAR DE LA MISMA DEBERA ABONAR LAS ANUALIDADES QUE FIGURAN EN EL ANEXO MENCIONADO EN EL ARTICULO 160.

2. LAS ANUALIDADES DEBERAN PAGARSE POR AÑOS ADELANTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DE LA PATENTE. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA ANUALIDAD SERA EL ULTIMO DIA DEL MES DEL ANIVERSARIO DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y EL CORRESPONDIENTE PAGO PODRA 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, PODRA EL TITULAR ABONAR EL MISMO CON EL RECARGO QUE CORRESPONDA, DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.

4. LA TASA QUE DEBE ABONARSE POR LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE EXONERA EL PAGO DE LAS DOS PRIMERAS ANUALIDADES.

#### ARTICULO 162

1. LA PERSONA QUE, DESEANDO OBTENER UNA PATENTE PARA UNA INVENCION PROPIA, CAREZCA DE MEDIOS ECONOMICOS PODRA SOLICITAR QUE LE SEA CONCEDIDA SIN NECESIDAD DE SATISFACER TASAS DE NINGUNA CLASE. PARA ELLO DEBERA PRESENTAR, JUNTO A LA SOLICITUD DE PATENTE, LA CORRESPONDIENTE DECLARACION DE CARENCIA DE MEDIOS ECONOMICOS, ACREDITADA CON LA DOCUMENTACION QUE SE EXIJA REGLAMENTARIAMENTE.

2. EN LOS CASOS DE OBTENCION DEL BENEFICIO A QUE SE REFIERE EL APARTADO ANTERIOR, EL TITULAR NO DEBERA SATISFACER TASA ALGUNA DURANTE LOS TRES PRIMEROS AÑOS, RESARCIENDO EN LOS AÑOS SUCESIVOS, EN LA FORMA QUE SE DETERMINE REGLAMENTARIAMENTE, LAS CANTIDADES QUE HUBIERE DEJADO DE ABONAR. EN EL REGISTRO DE PATENTES SE ANOTARA EL APLAZAMIENTO Y LA OBLIGACION DE PAGAR LAS CANTIDADES ATRASADAS INCUMBIRA A QUIENQUIERA QUE SEA EL TITULAR DE LA PATENTE.

#### **DISPOSICION ADICIONAL**

QUEDA CERRADO EL REGISTRO ESPECIAL DE SOCIEDADES DEDICADAS A LA GESTION DE ASUNTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 296 Y SIGUIENTES DEL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 26 DE JULIO DE 1929.

#### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA.-**

1. NO SERAN PATENTABLES LAS INVENCIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS ANTES DEL 7 DE OCTUBRE DE 1992.

2. HASTA ESA FECHA NO TENDRA VIGENCIA NINGUNO DE LOS ARTICULOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE LEY EN LOS QUE SE DISPONGA LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 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 OBTENCION DE PRODUCTOS QUIMICOS O FARMACEUTICOS NI A LOS PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, TODOS LOS CUALES PODRAN 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 ARTICULO 5.2 DE LA PRESENTE LEY, NO SERAN PATENTABLES HASTA EL 7 DE OCTUBRE DE 1992.

**SEGUNDA.**-A PARTIR DEL 7 DE OCTUBRE DE 1992 PODRAN HACER USO DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 61, LOS TITULARES DE PATENTES SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 1986, A MENOS QUE LA ACCION DE VIOLACION DE LA PATENTE SEA ENTABLADA CONTRA EL TITULAR DE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO CONCEDIDA ANTES DE ESTA ULTIMA FECHA.

**TERCERA.**-LO DISPUESTO EN EL CAPITULO II DEL TITULO XIII ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 7 DE OCTUBRE DE 1992.

**CUARTA.**- EL GOBIERNO DETERMINARA POR REAL DECRETO LAS FECHAS A PARTIR DE LAS CUALES SERAN APLICABLES A LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION LAS NORMAS RELATIVAS AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA EN EL TITULO V, CAPITULO II.

2. EL GOBIERNO QUEDARA FACULTADO PARA IR ESTABLECIENDO ESCALONADAMENTE EN QUE SECTORES DE LA TECNICA CORRESPONDIENTES A LA CLASIFICACION 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 TECNICA, ATENDIENDO A LAS POSIBILIDADES DE ACTUACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3. LA APLICACION DE LAS NORMAS RELATIVAS AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA SOLO PODRA DECRETARSE PARA LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION QUE SE PRESENTEN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EXPIRE EL PLAZO DE TRES AÑOS, CONTADOS DESDE LA PROMULGACION DE LA PRESENTE LEY. DICHA APLICACION DEBERA DECRETARSE, EN TODO CASO, ANTES DE QUE EXPIRE EL PLAZO DE CUATRO AÑOS, CONTADOS DESDE LA PROMULGACION DE LA PRESENTE LEY.

4. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EXPIRE EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADOS DESDE LA PROMULGACION DE LA PRESENTE LEY, DEBERAN TRAMITARSE POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION PREVISTO EN LA PRESENTE LEY TODAS LAS SOLICITUDES DE PATENTES, CUALQUIERA QUE SEA EL SECTOR DE LA TECNICA AL QUE PERTENEZCAN.

5. LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY A CUYA TRAMITACION NO SEAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, SE TRAMITARAN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION ESTABLECIDO EN ESTA LEY, CON EXCEPCION DE TODAS LAS DISPOSICIONES QUE HACEN REFERENCIA AL MENCIONADO INFORME.

**QUINTA.-** EL GOBIERNO, UNA VEZ IMPLANTADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA PARA LA TOTALIDAD DE LA SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION A QUE SE REFIERE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, PODRA IR ESTABLECIENDO POR REAL DECRETO, PROGRESIVAMENTE Y EN ATENCION A LAS PRIORIDADES QUE SE FIJEN PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO E INDUSTRIAL DEL ESTADO, AQUELLOS SECTORES DE LA TECNICA EN LOS QUE LAS SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION QUEDARAN SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO III DEL TITULO 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 TECNICA.

**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, SERAN TRAMITADAS Y RESUELTAS CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE SU PRESENTACION.

2. A LOS EFECTOS DEL APARTADO ANTERIOR, EN LAS SOLICITUDES ORIGINADAS POR DIVISION, CAMBIO DE MODALIDAD O TRANSFORMACION DE UNA SOLICITUD, SE CONSIDERARA QUE SU FECHA DE PRESENTACION ES LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD ORIGINARIA.

**SEPTIMA.-**LAS PATENTES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD CONCEDIDOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REGIRAN POR LAS NORMAS DE DICHO ESTATUTO. ESTO NO OBSTANTE, LES SERAN DE APLICACION LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS TITULOS Y CAPITULOS DE LA PRESENTE LEY QUE SE ANUNCIAN SEGUIDAMENTE.

A) TITULO SEXTO, SOBRE EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE, CON EXCEPCION DE LOS ARTICULOS 49, 59, 60, APARTADO 2, Y 61, APARTADO 2, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.

B) TITULO SEPTIMO, SOBRE ACCIONES POR VIOLACION DEL DERECHO DE PATENTES.

C) TITULO OCTAVO, SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

D) TITULO NOVENO, SOBRE OBLIGACION DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS.

E) TITULO ONCE, SOBRE NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES, CON EXCEPCION DEL ARTICULO 112.1.

F) TITULO TRECE, SOBRE JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES.

**OCTAVA.-** LAS ACCIONES JUDICIALES QUE SE HUBIERAN INICIADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY

SE SEGUIRAN POR EL MISMO PROCEDIMIENTO CON ARREGLO AL CUAL SE HUBIERAN INCOADO.

**NOVENA.-** MIENTRAS NO SE CONSTITUYAN LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y ESTEN 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 INVENCION SOLICITADA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY SERA PRECISO QUE SE HAYA OBTENIDO O SOLICITADO PREVIAMENTE EL INFORME SOBRE EL ESTDO DE LA TECNICA, SIEMPRE QUE DICHO INFORME HUBIERA SIDO PUESTO EN VIGOR PARA EL SECTOR TECNICO QUE PERTENEZCA LA PATENTE, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA.

2. A LOS EFECTOS MENCIONADOS EN EL APARTADO ANTERIOR, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A PETICION DEL TITULAR DE LA PATENTE Y PREVIO EL ABONO DE LA TASA CORRESPONDIENTE, PROCEDERA A ELABORAR EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA REFERENTE AL OBJETO DE LA PATENTE CONCEDIDA, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 34 DE LA PRESENTE LEY. EL INFORME, UNA VEZ ELABORADO, SERA NOTIFICADO AL PETICIONARIO Y SERA PUESTO A DISPOSICION DEL PUBLICO 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 TODAVIA EL INFORME SOLICITADO, EL DEMANDADO PODRA PEDIR LA SUSPENSION 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 PETICION DEL MISMO FUE FORMALIZADA SIN QUE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LO HAYA EMITIDO.

4. SOLICITADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, Y AUNQUE ESTE NO SE HUBIERA OBTENIDO TODAVIA, PODRA INSTARSE LA PRACTICA DE DILIGENCIA DE COMPROBACION DE



HECHOS, ASI COMO LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, SIEMPRE QUE ESTAS NO CONSISTAN EN LA PARALIZACION O CESACION DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL DEL DEMANDADO EN RELACION CON EL OBJETO DE LA PATENTE, Y TODO ELLO SI PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY.

**UNDECIMA.-**1. LOS PASANTES APODERADOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 284 DEL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE EN EL DIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY HAYAN CONSOLIDADO CINCO AÑOS DE EJERCICIO EN DICHA CONDICION PODRAN OBTENER LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN IGUALDAD DE DERECHOS CON AQUELLOS QUE ESTEN EN POSESION DE ALGUNO DE LOS TITULOS OFICIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 157, C), DE ESTA LEY.

2. LOS PASANTES APODERADOS Y APODERADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL AMPARO DEL ARTICULO CITADO EN EL NUMERO 1 DE ESTA DISPOSICION, PODRAN SEGUIR ACTUANDO EN NOMBRE DEL AGENTE PODERDANTE HASTA TANTO ESTE NO REVOQUE EL CORRESPONDIENTE APODERAMIENTO E INSCRIPCION EN EL REGISTRO.

3. LOS QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY FIGUREN INSCRITOS EN EL ESCALAFON 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 ARTICULOS 277 Y 287 DEL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL SERAN 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 ARTICULO 157 DE ESTA LEY.

**DUODECIMA.-** 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 ARTICULO 296 DEL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PODRAN HACER USO POR UNA SOLA VEZ ENTRE SUS ACTUALES SOCIOS DEL DERECHO QUE LES RECONOCE EL ARTICULO 297,

APARTADO 1, SIENDOLES DE APLICACION A LOS MISMOS EN LO SUCESIVO LAS NORMAS GENERALES ESTABLECIDAS PARA EL ACCESO A LA PROFESION Y CAUSANDO BAJA EN EL REGISTRO ESPECIAL MENCIONADO.

#### **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.-** EL GOBIERNO A PROPUESTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, DICTARA EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES DESDE LA PROMULGACION DE ESTA.

**SEGUNDA.-** REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINARAN LAS CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS AGENTES EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION Y EN SUS RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

**TERCERA.-** LA MODIFICACION DE LAS TASAS POR SERVICIOS, PRESTACIONES Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE EFECTUARA A TRAVES DE LAS LEYES DE PRESUPUESTOS.

**CUARTA.-** LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR A LOS TRES MESES DE SU PUBLICACION.

#### **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 TITULOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, OCTAVO Y DUODECIMO (CAPITULO SEGUNDO) EN CUANTO AFECTAN A PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD, ASI COMO AL TITULO NOVENO EN RELACION CON LAS PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y CUALESQUIERA OTRAS MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE QUEDARAN

SUJETAS EN CUANTO A JURISDICCION, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ESTA LEY.

B) TODOS LOS PRECEPTOS REGULADORES DE LA PROFESION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONTENIDOS EN EL TITULO DECIMO Y ARTICULOS CONCORDANTES DEL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2. LA ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 30 DE ENERO DE 1934, SOBRE ALEGACION DE FUERZA MAYOR, EN CUANTO AFECTA A LAS PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD.

3. LOS ARTICULOS 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 ARTICULO 99 DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 Y LOS ARTICULOS 121 Y 122 DE SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1957.