

# La nueva Ley de Patentes (I): disposiciones preliminares. Invenciones patentables

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

---

*Con este documento damos comienzo a una serie dedicada al estudio de los principales cambios y novedades introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).*

## 1. Introducción

El 25 de julio del 2015, el *Boletín Oficial del Estado* publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, fijando un amplio periodo de *vacatio legis*, pues la nueva ley no entrará en vigor hasta el 1 de abril del 2017 (tal como preceptúa la disposición final novena).

Con esta nueva ley se ha buscado la actualización del derecho español de patentes, a la vista de los importantes cambios producidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea desde el año 1986, cuando se aprobó la anterior Ley 11/1986 [cambios entre los que destacan los introducidos por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y por el Tratado sobre el Derecho de Patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio del 2000, o la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios].

La ley es un texto largo, con ciento ochenta y seis artículos, organizados en dieciséis títulos, diez disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria, nueve finales y un anexo.

Con este documento de análisis comenzamos una serie dedicada al estudio de las principales novedades y cambios introducidos por la Ley 24/2015.

## 2. Disposiciones preliminares

El primer título de la ley lleva por rúbrica «Disposiciones preliminares» y en él se introducen ya algunas novedades relevantes.

2.1. Así, mientras la ley de 1986 se aplica, según su artículo 1, a las patentes de invenciones y a los certificados de protección de modelos de utilidad, la nueva ley preceptúa (art. 1) que «para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, los siguientes títulos de propiedad industrial: a) Patentes de invención. b) Modelos de utilidad. c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios».

Por lo tanto, además de abandonar la terminología (en claro desuso) de «certificados de protección de modelos de utilidad» y limitarla a la de «modelos de utilidad», se

---

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

hace una *mención expresa de los certificados complementarios de protección*.

La ley de 1986 guarda silencio sobre estos certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios por una razón clara: porque estos derechos de propiedad industrial fueron creados por el legislador de la Unión Europea con posterioridad a la Ley de Patentes de 1986. Así, cabe recordar el Reglamento (CEE) número 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, que entró en vigor el 2 de enero de 1993, salvo para España, Grecia y Portugal, donde lo hizo cinco años más tarde, el 2 de enero de 1998, y que fue derogado por el Reglamento (CE) número 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo del 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (versión codificada), actualmente en vigor. Y el certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios fue creado por el Reglamento (CE) número 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996.

El certificado complementario de protección es, en realidad, un título de propiedad industrial nacional, pues, pese a estar regulado por normativa de la Unión Europea de aplicación directa en los distintos Estados miembros, es un título de alcance nacional, sujeto plenamente al principio de territorialidad.

El procedimiento para la obtención de un certificado da comienzo mediante la presentación de una solicitud a la autoridad competente en materia de propiedad industrial de los Estados miembros en que el producto esté protegido por una patente y haya sufrido un proceso de autorización administrativa antes de su comercialización. Por tanto, si la patente de base surte efectos en varios Estados y se desea un certificado también en varios Estados, es preciso que la solicitud se presente en cada uno de los Estados en que el

producto esté protegido y en que haya sufrido un procedimiento de autorización administrativa de comercialización. Y son las autoridades nacionales (el servicio competente de la propiedad industrial del Estado miembro, a menos que hayan designado una autoridad específica para tal fin) las que expiden el certificado.

Sobre esta base, la nueva Ley de Patentes contiene distintos preceptos (arts. 45 y ss.) sobre las solicitudes, tramitación y mantenimiento de los certificados complementarios de protección.

2.2. La Ley 24/2015 también hace una referencia expresa al *principio de la unidad de registro*, vinculándolo al principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos. En efecto, según el artículo 2 de la ley:

1. El registro de los títulos reconocidos en esta ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta ley y en su reglamento.

2.3. La ley del 2015 también introduce cambios en la *legitimación para ser titular de una patente*.

Según la Ley de Patentes de 1986, las patentes y los modelos de utilidad pueden ser obtenidos por las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), así como por

las personas naturales o jurídicas extranjeras que no cumplan dichos requisitos, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes.

Ahora, en cambio, se amplía considerablemente la legitimación, al disponer el artículo 3.1 de la Ley 24/2015 que «podrán solicitar los títulos de propiedad industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público». Esta ampliación se produce, como declara el propio legislador en el texto de la exposición de motivos de la ley, para seguir «el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación».

Asimismo, el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 24/2015 sienta la posibilidad de invocar los tratados internacionales en todo lo que sea más favorable, posibilidad reconocida a las personas legitimadas y referida a las «disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley». (También la ley de 1986 contiene una disposición similar en su artículo 2.3 referida a las personas legitimadas según dicha Ley de Patentes de 1986, pero limitada a las disposiciones del citado Convenio de la Unión de París y sin referencia expresa a la necesidad de que sean disposiciones de aplicación directa.)

- 2.4. Por lo demás, desaparece de las disposiciones preliminares de la ley el actual artículo 3 de la Ley de Patentes de 1986, según el cual, «[l]a Ley de Procedimiento Administrativo se aplicará supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente ley, y éstos podrán ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». Ahora es la disposición adicional primera de la ley del 2015 la que preceptúa la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Y el artículo 54.2, el que dispone que «las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

### 3. Las invenciones patentables

- 3.1. El artículo 4.1 de la Ley de Patentes del 2015 establece los requisitos de patentabilidad tradicionales: existencia de una invención, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial («Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial»). La única novedad en la disposición general a este respecto es la inclusión de la frase «en todos los campos de la tecnología», con lo que la ley se ajusta a lo dispuesto por el artículo 27 del ADPIC.

La Ley 24/2015, como es habitual en las legislaciones de patentes, no define qué haya de entenderse por invención, limitándose a efectuar una delimitación negativa, disponiendo —en el artículo 4.4— que no se considerarán invenciones, en particular: *a)* los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; *b)* las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; *c)* los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores, y *d)* las formas de presentar información.

En este punto, la nueva ley no presenta novedades. Pero sí lo hace en el artículo 4.5, según el cual: «Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal».

Se produce, pues, un cambio de la redacción actual del vigente artículo 4.5 de la Ley 11/1986, de Patentes, conforme al cual: «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».

La redacción de la Ley de Patentes se aproxima a la redacción del artículo 52.3 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), en su versión del Acta de Revisión de 29 de diciembre del 2000 a cuyo tenor: «Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal».

A la vista del Proyecto de Ley de Patentes (cuya redacción en este punto no ha sufrido cambios durante la tramitación parlamentaria), algunos sectores argumentaron que el cambio en la redacción al que hemos hecho referencia implicaría que con la nueva Ley de Patentes se pasaría a permitir la patentabilidad de los programas de ordenador. Y esa misma interpretación fue acogida por algunos grupos parlamentarios, que presentaron en el Congreso de los Diputados enmiendas al texto del proyecto de ley para evitar que se modificase la redacción de la Ley de Patentes de 1986 (Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia).

Así, por ejemplo, en la motivación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista se afirma lo siguiente: «Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes. La redacción del proyecto de ley induce a confusión sobre la posibilidad de patentar el *software* y, ante el rechazo que se produjo en la Unión Europea sobre la regulación de esta posibilidad, nos parece que no deben introducirse excepciones ni abrir la puerta a interpretaciones que generen barreras a la innovación en claro perjuicio a las pequeñas empresas».

No obstante, estas enmiendas no fueron aprobadas. Pero, en todo caso, a mi juicio, la nueva redacción de la Ley de Patentes del 2015 en este punto no supone un cambio en lo que respecta a la consideración de los programas de ordenador como invenciones patentables.

Tanto con la redacción de la Ley de Patentes de 1986 como con la del artículo 52.3 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (que es la que se recoge en la Ley de Patentes del 2015) se considera que lo que no es patentable, por no ser una invención, es un programa tal cual. En cambio, si el programa produce un efecto técnico, es decir, es una *technical solution to a technical problem*, entonces no es de aplicación la exclusión de patentabilidad.

Así, pues, resulta que ninguna de las redacciones en cuestión conduce a entender que es posible la protección tal cual de los programas de ordenador.

Es cierto que, a la hora de aplicar este principio general, se aprecian algunas diferencias entre la práctica de la Oficina Europea de Patentes y la de la Oficina Española de Patentes y Marcas (siendo más amplia la primera que la segunda). Pero en mi opinión esas diferencias no obedecen a la distinta redacción del artículo 52 del Convenio de la Patente Europea (que es la de la Ley de Patentes del 2015) ni a la de la Ley de Patentes de 1986. Es decir, esas diferencias no se basan tanto en la distinta redacción de las normas cuanto en la interpretación por parte de ambas oficinas de un mismo concepto, el efecto técnico de un programa de ordenador, y en la determinación de cuándo existe tal efecto.

En todo caso, la nueva dicción de la Ley de Patentes del 2015 viene a dejar sin fundamento una tesis doctrinal (minoritaria y rechazada de plano por la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas) según la cual no se podría patentar reivindicación alguna en la que esté incluida un programa de ordenador.

3.2. En materia de patentabilidad de invenciones biotecnológicas la Ley de Patentes del 2015 no introduce demasiadas novedades. La razón es que, aunque con posterioridad a la ley de 1986 se aprobó la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, los cambios necesarios para transponer dicha directiva ya fueron introducidos en la Ley de Patentes de 1986 por medio de la Ley 10/2002, de 29 de abril. En consecuencia, la nueva ley, como la anterior, dispone que las invenciones patentables podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica, y que también podrá ser objeto de una invención la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

Las principales novedades en este punto se refieren a las prohibiciones de patentabilidad. Así, se mantienen las prohibiciones ya existentes [como las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres y, en particular, *a*) los procedimientos de clonación de seres humanos; *b*) los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; *c*) las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, y *d*) los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos].

Asimismo, se introduce un apartado (apdo. 6 del art. 5 LP 2015) en el que se prohíbe expresamente la patentabilidad de «[u]na mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna» (algo que ya está implícito en la regulación de la directiva de invenciones biotecnológicas y en la de la actual Ley de Patentes)

3.3. En materia de prohibiciones de patentabilidad, también es muy relevante en las invenciones de ámbito médico el hecho de que la Ley de Patentes del 2015 se ajusta a las disposiciones del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, tras el Acta de Revisión de 29 de noviembre del 2000. De este modo, el artículo 5.4 de la Ley de Patentes pasa a disponer que no podrán ser objeto de patente «los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal», aclarándose que «esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos».

De este modo, se elimina la ficción de que estas invenciones no son patentables por falta de actividad inventiva. Esta ficción se contenía en la redacción originaria del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. De hecho, la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 16 de diciembre del 2005 (caso G 01/04) mantuvo que la no susceptibilidad de aplicación industrial de los métodos de diagnóstico, quirúrgicos y terapéuticos del cuerpo humano o animal era una mera ficción del legislador, cuya verdadera razón de ser se encuentra en motivos socioéticos y de salud pública, pues de lo que se trata es de que los facultativos no se encuentren limitados en su actividad por la existencia de patentes.

Por ese motivo la mencionada acta de revisión del 2000 establece la prohibición de patentabilidad de estos métodos, pero sin relacionarla con la ausencia de aplicación industrial de las invenciones. Según el artículo 53: «No se concederán las patentes europeas para: *c*) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos».

No obstante, la Ley de Patentes de 1986 continúa partiendo de la referida ficción y dispone (art. 4.4) que «no se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial [...] los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal». En cambio, ahora la

Ley de Patentes del 2015 viene a alinearse con lo dispuesto en el Acta de Revisión del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas del 2000 y la doctrina de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Española de Patentes.