

CLAVES DE LA REFORMA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MIRIAM MARTÍNEZ
PÉREZ

Doctora en Derecho · Abogada · Socia
Directora | Stellvest tax legal advisory
Especialista en Propiedad Industrial y
Derecho de la Competencia
Profesora Doctora de Derecho Mercantil |
Directora del Grado en Derecho de la
Universidad Internacional de la Empresa ·
UNIE Universidad

El pasado mes de octubre de 2021, se publicaba el Anteproyecto de Ley por la que se modifican parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. La finalidad de la reforma radica en la necesidad de actualizar y unificar la legislación española en materia de propiedad industrial. Es por ello que el legislador ha optado por proponer una reforma conjunta de las tres principales leyes en materia de propiedad industrial que introducirá importantes cambios.

De este modo, esta reforma legislativa pretende llevar a cabo una actualización de determinados aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial, de tal forma que los titulares de dichos derechos gocen de una mayor seguridad jurídica. Asimismo, la reforma también se centra en aclarar determinados aspectos que la práctica han resultado un tanto confusos, generando serios conflictos de aplicación.

«Es el momento de la protección de la propiedad industrial. En los últimos tiempos, la inversión empresarial en activos intangibles ha aumentado exponencialmente. La legislación busca adaptarse adecuadamente a las nuevas exigencias y ofrecer soluciones jurídicas a problemas que no existían»



En este sentido, cabe señalar cuáles son las principales modificaciones que introduce el Anteproyecto sobre las normas que regulan los distintos derechos de propiedad industrial.

Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).

Las razones que justifican la necesidad de reformar nuevamente la LM, obedecen a la oportunidad de realizar ciertos ajustes en dicha normativa a efectos de dotarla de una mayor coherencia y precisión. Para ello se introducen normas de carácter sustantivo y procedimental, que son reflejo de las prácticas seguidas en los países de nuestro entorno. A grandes rasgos, la reforma pretende otorgar una mayor protección a los solicitantes y titulares de signos distintivos.

Las principales reformas introducidas en la LM son (artículo 1 del Anteproyecto):

- Respecto del procedimiento de registro, se elimina la necesidad de incluir la dirección postal del solicitante.
- Los recursos contra las resoluciones de la OEPM se sustanciarán en el orden jurisdiccional civil, produciéndose un cambio de competencia.

- Se introduce un nuevo supuesto de caducidad por falta de renovación en caso de concurso.
- Se matiza la regulación en materia de indemnizaciones por daños y perjuicios cuando el titular ha actuado de mala fe.
- Respecto de las marcas internacionales, se incluye que serán de aplicación las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía. Y en relación con las marcas de la Unión Europea, se equiparan los requisitos de petición de transformación de la marca de la Unión Europea a los de la solicitud de la marca nacional o nombre comercial.
- En relación a los nombres comerciales, se elimina el requisito de la representación gráfica.
- Se introducen nuevos plazos para la resolución de los procedimientos.
- Se introducen modificaciones relativas a las bonificaciones en las tasas por presentación de solicitudes telemática, entre otras cuestiones.

Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI).

Por lo que respecta a la reforma de la LPJDI, esta responde, entre otras razones, a la adecuación de la normativa al contexto internacional y europeo y a las últimas modificaciones legislativas que se han ido produciendo. La OEPM respecto de la necesidad de esta reforma sostiene que, en particular, la propuesta de modificación legislativa del diseño industrial responde a las necesidades actuales de un mercado dinámico y cada vez más virtual que exige, a su vez, un procedimiento que refleje estas particularidades mediante la mayor rapidez y sencillez de sus trámites.

De este modo, cabe señalar cuáles son las modificaciones más relevantes en materia de protección jurídica del diseño industrial (artículo 2 del Anteproyecto):

- Como motivos de denegación del registro, se incorpora la práctica de la prueba de uso.
- Al igual que en el caso de las marcas, se pretende que las recursos contra las resoluciones de la OEPM se resuelvan ante el orden jurisdiccional civil.
- Se regula la posibilidad de recurrir a arbitraje y mediación como resolución alternativa de conflictos.
- Respecto de la indemnización de daños y perjuicios, se establece un mínimo indemnizatorio atendiendo al criterio de la regalía hipotética.
- Se incorpora la figura de la denominada licencia de difusión del diseño, para el ofrecimiento de licencias con fines de difusión, cuya finalidad sea la de explotación gratuita, no exclusiva y temporal de los diseños registrados por sus creadores.
- Se reduce la carga administrativa en el procedimiento de solicitud y de renovación.
- Se modifican las causas de caducidad por falta de renovación para ciertos supuestos.
- Se incorporan nuevas tasas para el ofrecimiento de licencias gratuitas y por cambio de modalidad; y se modifican las existentes.

Modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP).

Por último, en relación con la reforma de la LP, se aducen tanto razones de forma como de fondo que justifican la necesidad de abordar una reforma de dicha Ley. Por un lado, se ha advertido la necesidad de dotar de mayor claridad y coherencia a distintas disposiciones con el fin de otorgar una mayor seguridad jurídica. Asimismo, surge la necesidad de adaptar la normativa española de patentes a los cambios normativos e interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional. Así, por ejemplo, ha dado lugar a debates intensos, tanto en el seno de la Oficina Europea de Patentes, como de la Unión Europea, la aclaración de aquellas invenciones excluidas de protección por tratarse de procesos esencialmente biológicos, así como de los productos obtenidos exclusivamente de estos procesos. Finalmente, conviene dar respuesta a supuestos que han aparecido en países de nuestro entorno, como, por ejemplo, el caso los modelos de utilidad derivados.

Por lo tanto, cabe destacar las siguientes como las principales reformas introducidas por el Anteproyecto en la LP (artículo 3 del Anteproyecto):

- Se introducen excepciones a la patentabilidad de los productos obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos.
- Se eliminan las referencias a las secuencias biológicas.
- Se añade un nuevo supuesto de suspensión a la tramitación para los casos de embargo o concurso.
- Respecto del cambio de modalidad de propiedad industrial, solamente se podrá conceder una única vez.
- Se introduce la figura de las solicitudes provisionales de patentes.
- Al igual que para marcas y diseños, se pretende una modificación competencial para que los recursos contra las resoluciones de la OEPM se sustancien en vía jurisdiccional civil.
- En relación con los modelos de utilidad también se realizan modificaciones sustanciales: se amplía el objeto de protección a las sustancias y composiciones farmacéuticas; se introduce la necesidad de indicar un resumen de la invención; se aclara que un tercero también puede ser peticionario del informe sobre el estado de la técnica; y se introduce la figura de los modelos de utilidad derivados.

A este respecto, la CNMC emitió el pasado 26 de julio de 2022 el Informe de Proyecto Normativo sobre la reforma, en el que analiza el contenido del citado Anteproyecto, emitiendo opiniones bastante críticas respecto del contenido de la reforma. En este sentido, advierte la CNMC en su Informe, entre otras cuestiones que este Anteproyecto de Ley podría llegar a otorgar monopolios a invenciones farmacéuticas sin garantizar su carácter innovador. Por lo tanto, habrá que esperar al texto definitivo para determinar finalmente el alcance de la reforma.