



**IPN/CNMC/019/16 PROYECTO DE
REAL DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015,
DE 24 DE JULIO, DE PATENTES**

24 de noviembre de 2016

Índice

I. ANTECEDENTES.....	3
II. CONTENIDO	6
III. DATOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE PATENTES EN ESPAÑA	8
IV. VALORACIÓN	15
IV.1 Consideraciones previas	15
IV.1.1.El adecuado diseño del sistema de patentes: equilibrio entre el fomento de la innovación y la defensa y promoción de la competencia.....	15
IV.1.2.La aplicación de la normativa de defensa de la competencia al ejercicio del derecho de patentes. Especial atención en los sectores farmacéuticos y de software.....	18
IV.1.3.Especial referencia a la patente unitaria	22
IV.2. Observaciones generales.....	23
IV.3. Observaciones particulares.....	26
IV.3.1 Replanteamiento de la figura del modelo de utilidad.....	26
IV.3.2.Consideraciones sobre la figura de los Agentes de Propiedad Industrial (API)	26
IV.3.3. Tasas: determinación y bonificaciones	29
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31

La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), en su reunión de 24 de noviembre de 2016, ha aprobado el **presente Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015** (PRD en lo sucesivo).

La solicitud de informe tuvo entrada en la CNMC el 20 de septiembre de 2016. La documentación recibida consiste en el PRD y su Memoria de Análisis de Impacto normativo (en adelante, MAIN). Este informe se aprueba a solicitud del **Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)** en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, en aplicación del artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Informe analiza las implicaciones de este proyecto normativo desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.

I. ANTECEDENTES

La patente es un instrumento jurídico que, en el marco de la protección de la propiedad industrial, otorga el derecho de explotar en exclusiva (producción, importación y comercialización) la invención objeto de la misma durante un periodo determinado (20 años¹). Al mismo tiempo conceden la facultad de impedir a terceros la utilización comercial de la invención protegida y comprende la facultad de transmitirla o de conceder licencias a terceros a cambio de una remuneración.

Para la concesión de una **patente** se exige que i) *las invenciones sean nuevas*, ii) *posean actividad inventiva* y iii) *sean susceptibles de aplicación industrial*. Para la concesión de un **modelo de utilidad** se exige que *la invención sea nueva, pero el grado de actividad inventiva es menor* que para el exigido a una patente. La duración de la exclusiva conferida por los modelos de utilidad es de diez años.

Si bien el derecho a la patente corresponde al inventor, la patente no nace solo por el mero hecho de la invención (como ocurre con las creaciones protegibles

¹ La protección puede extenderse hasta 5 años adicionales en el caso de los medicamentos y productos fitosanitarios protegidos por los denominados certificados complementarios de protección, de conformidad con la normativa nacional y, especialmente, el [Reglamento \(CE\) No 469/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos](#).

por el Derecho de autor), sino que es precisa la obtención del registro². Para obtener una patente es preciso además, que el solicitante de a conocer su invención de manera lo suficientemente clara como para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Durante el procedimiento de concesión se verifica el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad objetivos, subjetivos y formales. El titular tiene obligación de explotar el objeto de su invención en cantidad suficiente para abastecer las necesidades del mercado. Si no lo hace, podrá ser sometido a licencias obligatorias y, subsidiariamente, declararse la caducidad de la patente³. La duración de la patente es de veinte años, transcurrido este período la patente caduca, de manera que la invención pasará a formar parte del dominio público y podrá ser explotada por cualquier persona.

En relación con la regulación de las patentes, ésta está sujeta a una creciente **armonización internacional**. Sin embargo, esta no está completa y son varios los instrumentos jurídicos que inciden sobre la materia en función del ámbito nacional, comunitario o internacional. Por ello, el entramado de tipologías de patentes vigentes en España es complejo, debido a la pluralidad de regímenes que existen en cuanto al procedimiento a seguir y al alcance geográfico de los efectos que pueden tener las patentes después de su inscripción.

Desde el punto de vista del **Derecho Internacional** cabe destacar los siguientes instrumentos jurídicos:

- [Convenio de París de Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 \(CUP\)](#).
- [Tratado de Cooperación en materia de Patentes \(PCT\)](#), de 19 de junio de 1970.
- [Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio \(ADPIC o, en inglés, TRIPS\)](#), de 15 de abril de 1994.
- [Tratado sobre el Derecho de Patentes \(PLT\)](#), de 1 de junio de 2000⁴.

Desde el punto de vista del **Derecho europeo (que no de la Unión Europea)**, se encuentra regulada la denominada **patente europea**. No se trata de un título jurídico del Derecho de la UE sino un sistema centralizado de concesión de patentes instaurado en el [Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes](#)

² Si dos inventores de manera independiente llegan a una idéntica solución técnica, la patente se concede al primero en registrarla (*first to file*). Este rige en todos los países una vez que Estados Unidos abandonó en 2013 el sistema de concesión de la patente al primer inventor (*first to invent*).

³ Esta cuestión está regulada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 ratificado por España, artículo 5.

⁴ Tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios. Entró en vigor el 11 de noviembre de 2013.

[Europeas, de 5 de octubre de 1973](#)⁵, a cargo de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Aunque el régimen de concesión es uniforme, esta patente europea **no produce ni efecto automático ni uniforme en todos los Estados parte**. Los efectos se determinan con arreglo a la legislación nacional sobre patentes de cada Estado parte (en algunos se exige además la traducción y validación) y en caso de controversia, el litigio debe resolverse también ante los tribunales nacionales competentes.

Para paliar las anteriores carencias -falta de efecto automático y unitario en todo el territorio de la UE- se lleva impulsando desde hace ya dos décadas⁶ en el ámbito de la UE propiamente dicho la denominada *patente comunitaria* o *patente europea con efecto unitario* (**patente unitaria**, en lo sucesivo), complementada con la creación de un tribunal unificado y especializado de patentes en el ámbito de la UE. La patente unitaria surtiría efectos de modo automático tras su publicación en todos los países de la UE participantes y otorgaría una protección uniforme. Los debates iniciales al respecto se plasmaron en una [Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria](#) (2000), que **nunca ha llegado a aprobarse**, en buena medida por discrepancias en cuanto al régimen lingüístico y de traducción.

Ante la falta de acuerdo de adoptar ese instrumento en el ámbito comunitario, **todos los EEMM, salvo España, acudieron a la denominada en jerga comunitaria “cooperación reforzada” en el año 2011 y 2012 sobre el conocido como “paquete de patente unitaria”⁷**. España e Italia interpusieron en 2013 recurso de anulación de los anteriores instrumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en buena medida por motivos lingüísticos. El 5 de mayo 2015 el TJUE resolvió desestimando sus pretensiones. Italia se ha acabado acogiendo al sistema vigente mientras que España todavía no.

⁵ Así como su [Reglamento](#) de ejecución.

⁶ También ha habido algún intento de armonizar los modelos de utilidad en el ámbito de la UE, sin éxito. Véase el [Libro Verde sobre los modelos de utilidad](#) (1995) o [la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad](#) (1999). No ha habido mayores avances al respecto.

⁷ El “paquete de la patente unitaria” se compone de los siguientes instrumentos: i) [Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria](#); ii) [Reglamento \(UE\) 1257/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, que la recoge](#); iii) [Reglamento \(UE\) N° 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción](#); y iv) [Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, de 19 de febrero de 2013, \(Acuerdo TUP\), por el que se regulan los efectos de la patente europea de efecto unitario y se crea el Tribunal Unificado de Patentes \(TUP\) como órgano jurisdiccional al que se atribuye en exclusiva la competencia para conocer de un grupo de acciones en relación con la patente unitaria](#).

Finalmente, no debe obviarse la existencia de instrumentos jurídicos de protección armonizados en este mismo ámbito de la UE en la materia biotecnológica y farmacéutica⁸.

Por último, la **normativa nacional** de propiedad industrial contempla el régimen de concesión y efectos de patentes en el territorio nacional junto con las reglas de recepción de patentes registradas bajo otros regímenes. Éste se contiene fundamentalmente en la [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes](#) (LP en lo sucesivo) informada en su Anteproyecto por la CNMC⁹, y que este PRD, precisamente, desarrolla. Entre los objetivos de dicha norma se encontraban la modernización y adaptación del sistema español de patentes a la normativa internacional vigente y la simplificación y agilización del procedimiento. A tales efectos, elimina las sucesivas etapas del anterior sistema opcional “a la carta” e instaura un único procedimiento de concesión, de examen previo de novedad y actividad inventiva. La LP, no obstante, se encuentra en período de *vacatio legis* y no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017.

II. CONTENIDO

El PRD tiene por **objeto** el desarrollo reglamentario de la Ley 24/2015, de 24 de julio, fundamentalmente en materia procedimental, aunque según afirma en su preámbulo y MAIN¹⁰, constituye un complemento necesario para alcanzar los objetivos de la ley.

En particular, el PRD pretende alcanzar los siguientes objetivos¹¹: ofrecer a los operadores e interesados un procedimiento rápido y eficaz para proteger las innovaciones; adaptar la normativa española a los cambios introducidos tras la revisión del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas; reducir la carga administrativa y documental y dotar de mayor fluidez al procedimiento (con un único procedimiento de concesión); dar mayores elementos de juicio a través del informe del estado de la técnica para que los interesados puedan decidir la estrategia más adecuada a la hora de elegir qué procedimiento es más eficaz para patentar en el extranjero; clarificar las reglas de aplicación y de procedimiento de los convenios internacionales y, por último, eliminar preceptos que han dejado de tener sentido y utilidad.

⁸ Como la [Directiva 98/44/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y el [Reglamento \(CE\) No 469/2009](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

⁹ [IPN/DP/0004/14](#).

¹⁰ Segundo párrafo del preámbulo y pág. 10 de la MAIN.

¹¹ Entre otros objetivos que recoge el preámbulo del PRD y su MAIN.

El PRD consta de 115 artículos, ordenados en 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, una final y 2 anexos.

El **Título I**, relativo a **patentes de invención**, recoge los requisitos para iniciar la protección, contemplando la solicitud, la documentación necesaria para formularla y el contenido de la descripción. Asimismo, prevé la concesión, articulada en tres fases: admisión a trámite, informe sobre estado de la técnica y opinión escrita, y examen sustantivo y resolución del procedimiento. Por último, como novedad ya recogida en la LP, se regula detalladamente la oposición post-concesión y la revocación o limitación. En este aspecto, la propia MAIN señala que en la redacción de este aspecto concreto se ha tomado como referencia, de cara a una mejor armonización, el Reglamento de Ejecución del Convenio de Múnich de 1973.

El **Título II** se centra en los **Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos sanitarios**, recogiendo los aspectos del procedimiento desde la solicitud y requisitos de la instancia, hasta el examen de la misma, la publicación y la concesión.

El **Título III** se ocupa de los **modelos de utilidad**, que se mantuvieron en la redacción final de la LP. En él se contienen los trámites del procedimiento de concesión, en el que destaca el requisito de novedad, con carácter mundial, como en las patentes. También se contempla el cauce para solicitar el informe sobre el estado de la técnica.

El **Título IV** trata de las **disposiciones comunes en materia de procedimiento**, que abarcan las modificaciones, las rectificaciones de errores, los plazos y el papel de la OEPM como registro de patentes, con especial mención a su función de facilitar información al público. Así, se determinan la información que es inscribible en el Registro, la publicidad de la misma, las certificaciones o la consulta pública de expedientes.

El **Título V** profundiza en el **papel registral de la OEPM**, concretando los procedimientos sobre diversas vicisitudes de las inscripciones (transmisiones y licencias, especialmente). Por su parte, el **Título VI** se consagra a la regulación de la **solicitud de licencia obligatoria**, estableciendo su tipología y las fases de tramitación, separándola de las licencias de pleno derecho. La caducidad de la patente se prevé en el **Título VII**, que puede darse tanto por renuncia del titular de la patente como por insuficiencia en la explotación.

El **Título VIII**, relativo a la **aplicación de los diversos convenios internacionales** suscritos por España en la materia, se centra en la aplicación del Convenio de Patente Europea y del Tratado de Cooperación en materia de patentes. El **Título IX** se centra en la **acción reivindicatoria** de quien tenga

derecho sobre la patente frente a aquella(s) persona(s) que la hubiera(n) registrado de forma no legítima. Un aspecto esencial de la actuación en el procedimiento de concesión de la patente es el de las **tasas**, que recoge de modo pormenorizado el **Título X**. Destacan en este apartado las reducciones de tasas y su bonificación a las Universidades Públicas.

Finalmente, el **Título XI** contiene la representación ante la OEPM. En este lugar se detallan la acreditación de la representación, la prueba de aptitud necesaria para obtener la condición de Agente de la Propiedad Industrial (API), los requisitos para el comienzo del ejercicio de esa actividad y las obligaciones de información para los destinatarios de los servicios. En último lugar, se incluyen **dos anexos** sobre los requisitos formales del modelo de la solicitud de patente y sobre los plazos máximos de resolución en los distintos procedimientos recogidos en el PRD.

III. DATOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE PATENTES EN ESPAÑA

III.1. Número de patentes y estructura de costes

Para la obtención de una patente con efectos en España pueden utilizarse tres vías: (i) **nacional**, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)¹²; (ii) **europea**, mediante una única solicitud de patente, bajo un procedimiento único de concesión ante la Oficina Europea de Patentes¹³ (OEP); (iii) **internacional**, conforme al “Tratado de Cooperación en materia de Patentes¹⁴” (TCP, o *PTC* por sus siglas en inglés). Del análisis de los datos de patentes concedidas se observa cierto estancamiento en el número de patentes¹⁵ y una preponderancia en la

¹² Hasta que la LP entre en vigor, sigue vigente la [Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes](#) (vigente hasta abril de 2017 que entra en vigor la LP), su Reglamento de ejecución y demás normativa de desarrollo: [Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes](#) y [Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo](#), entre otras normas.

¹³ Regulado en el [Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973](#) y en el [Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación de dicho Convenio](#).

¹⁴ Firmado en Washington el 19 de junio de 1970. Cuenta, en la fecha de elaboración de este Informe, con 151 estados signatarios (España desde 1989). Este sistema permite solicitar la protección de una invención en cada uno de los estados firmantes, mediante una única solicitud. No se trata de un procedimiento de concesión de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un procedimiento mediante el cual se unifica la tramitación de la protección internacional. El procedimiento está regulado en España en el [Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, que este PRD también deroga](#).

¹⁵ Las cifras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponibles en este [enlace](#), confirman este estancamiento.

concesión a través de la OEP (el 85% del total), como se desprende del Cuadro nº1:

Cuadro nº 1: Número patentes con efectos en España

PATENTES CON EFECTOS EN ESPAÑA	2011		2012		2013		2014	
	Patentes internacionales (PCT ⁽¹⁾) que entran en fase nacional	93	0,43%	67	0,30%	111	0,52%	134
Vía Nacional (Directas)	2.719	12,68%	2.653	12,01%	2.893	13,40%	3.101	14,48%
Vía Europea (Directas y Euro-PCT ⁽²⁾)	18.632	86,89%	19.361	87,68%	18.588	86,08%	18.181	84,89%
Total	21.444	100%	22.081	100%	21.592	100%	21.416	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (1) PCT se refiere las siglas en Inglés del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Bajo esta modalidad se solicita en una única solicitud (denominada solicitud internacional) para los Estados parte del Tratado por los que se opte. (2) Euro-PCT se refiere a se entiende la utilización combinada del sistema PCT y del sistema de patente europea. Una solicitud Euro-PCT es aquella solicitud internacional en la que el solicitante expresa su deseo de obtener una patente europea.

Los **costes de patentar**, por su parte, varían dependiendo de la vía o tipo de patente por la que se opte¹⁶. Deben considerarse un variado conjunto de tasas (dependiendo del servicio solicitado¹⁷), y en su caso, costes de traducciones y validaciones que constituyen un capítulo muy importante. La LP distingue tres tarifas (cada una con sus correspondientes tasas): Tarifa 1ª de Adquisición y defensa de derechos, Tarifa 2ª de Mantenimiento y transmisión de derechos y Tarifa 3ª de Otros servicios. Existen reducciones, bonificaciones y otras modulaciones, previstas en la LP y este PRD.

Por su parte, un reciente *Estudio de la Comisión Europea*¹⁸ ha estimado los costes de patentar desglosando entre cuatro categorías:1) tasas de solicitud; 2)

¹⁶ Considerando únicamente los costes de solicitud, la OEPM ha estimado los costes medios de una patente nacional con examen previo en 1.200 € y de una patente europea, sin incluir costes de validaciones y traducciones en 5.000 € (si se incluyen estos últimos costes en 40.000 €).

¹⁷ En la LP se encuentran previstas en su [Anexo](#) que hace a su vez referencia a la [Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»](#), todavía en vigor. Al mismo tiempo, la OEPM, publica en el siguiente [enlace](#) el conjunto de tasas. De otra parte, la OEPM ingresa el conjunto de tasas. En el ejercicio 2015 los ingresos por este concepto fueron de 50.767.693,64 euros: 32.257.342,62 euros correspondieron al total de invenciones y, de esta cantidad, 3.524.722,09 euros correspondieron a Patentes Nacionales y 768.481,40 euros a Modelos de Utilidad.

¹⁸ [Patent costs and impact on innovation. International comparison and analysis of the impact on the exploitation of R&D results by SMEs, Universities and Public Research Organisations](#) (2014).

tasas de concesión; 3) tasas de mantenimiento (anualidades); y 4) los gastos de traducción que suponen en su caso.

El cuadro nº 2 y el gráfico nº 1, elaborados y extraídos, respectivamente, del Estudio anterior, recogen una comparativa de costes totales y sus componentes entre diferentes países. Cabe observar, entre otros aspectos, que los costes totales en España son moderados y se encuentran, aproximadamente, cerca de la media de los países de la UE. Obsérvese, de otra parte, cómo se disparan los costes totales cuando se solicita la protección en varios Estados.

Cuadro nº 2: Estructura de costes (año 2011) por oficina de patente de un conjunto de países seleccionados

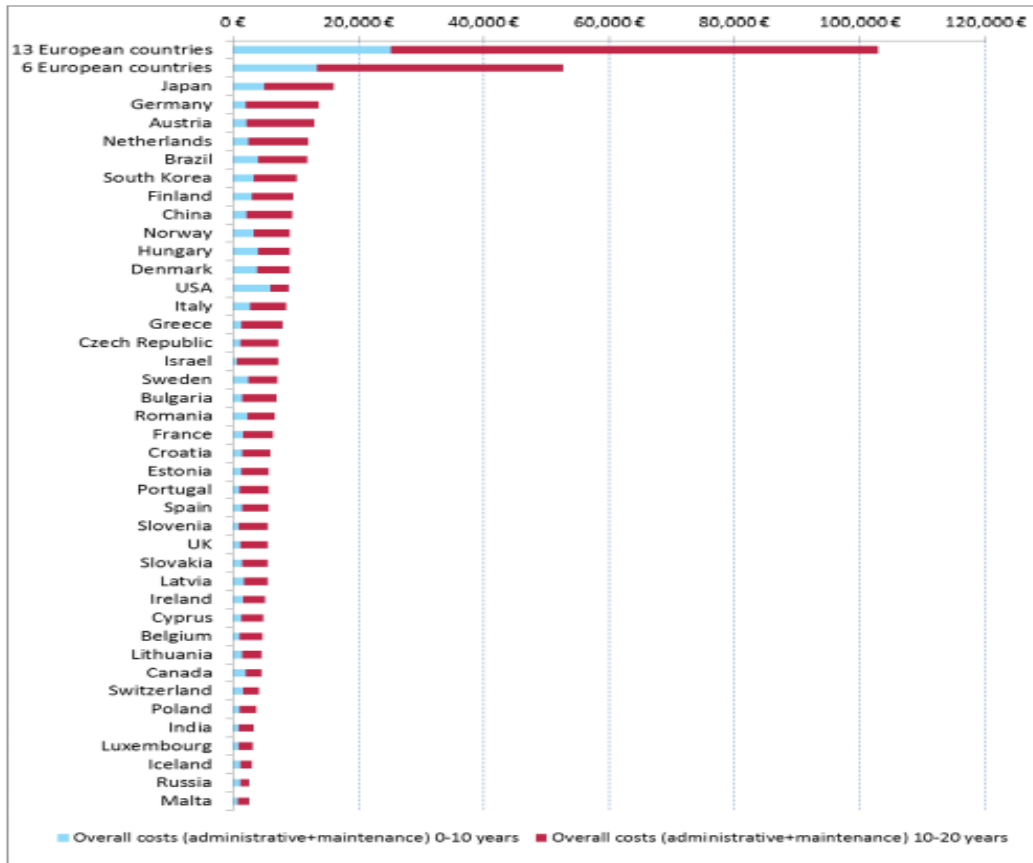
OFICINA DE PATENTES	Administración (1)	Mantenimiento (2)	Procesal (3)	Traducción (4)	Total
Alemania	550 €	13.170 €	11.443 €	1.718 €	26.881 €
España	737 €	4.903 €	10.368 €	1.734 €	17.742 €
Francia	742 €	5.608 €	12.414 €	1.798 €	20.562 €
Irlanda	550 €	4.628 €	12.159 €	0 €	17.337 €
Luxemburgo	270 €	2.842 €	13.318 €	1.718 €	18.148 €
Malta	196 €	2.400 €	8.207 €	0 €	10.803 €
Reino Unido	323 €	5.244 €	11.827 €	0 €	17.394 €
Suecia	925 €	6.193 €	14.361 €	2.260 €	23.739 €
6 EEMM (5)	5.978 €	46.659 €	12.727 €	2.099 €	67.463 €
13 EEMM (6)	9.683 €	93.243 €	12.789 €	8.344 €	124.059 €
Suiza	689 €	3.499 €	17.161 €	0 €	21.349 €
Países EFTA (7)	789 €	4.661 €	15.422 €	1.347 €	22.219 €
China	379 €	9.162 €	5.736 €	-	
Japón	2.124 €	13.971 €	14.236 €	-	
Corea del Sur	881 €	9.233 €	8.153 €	-	
Estados Unidos	3.453 €	5.446 €	10.573 €	0 €	16.019 €
No Europeos (8)	1.122 €	7.135 €	9.174 €	673 €	18.104 €

Fuente: Elaboración propia con datos de la [Comisión Europea](#) (2014) (1) Costes administrativos en euros. (2) Costes de mantenimiento por 20 años en euros. (3) Costes procesales en euros. (4) Costes de traducción en euros. (5) Costes de validar una patente europea en 6 países (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y Suiza). (6) Costes de validar una patente europea en 13 países (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, España y Suecia). (7) Media aritmética de los costes de los países de la EFTA. (8) Media aritmética de los costes de los países no europeos

Gráfico nº 1. Comparativa de los costes globales (solicitud y costes de mantenimiento) de cada patente, en promedio, entre las diferentes Oficinas Nacionales de Patentes.

IPN/CNMC/019/16 Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Figure 2 - Overall patent costs EUR (2011)



Fuente: [Comisión Europea](#) (2014)

Los costes de validación de patentes europeas de otros EE.MM en un Estado miembro –y en concreto en España- incluyen los i) costes de traducción al español -necesariamente debe hacerla un traductor jurado o un Agente de la Propiedad Industrial-, ii) las tarifas que carguen Agentes de la Propiedad Industrial (API), cuya intervención es preceptiva según la normativa española, como luego se analizará y iii) las tasas de publicación. Este último aspecto es especialmente elevado en España ([más de 300 €](#) por la mera publicación), siendo el segundo país más caro de la UE¹⁹. En algunos EE.MM que son parte del Acuerdo de Londres no se exige traducción al idioma nacional, siendo los costes en tal caso nulos.

III.2. El número de patentes como indicador del nivel de innovación

¹⁹ Fuente: [Evaluación de impacto de los servicios de la Comisión Europea que acompaña la propuesta de cooperación reforzada para instaurar la patente unitaria \(2011\)](#).

Existe cierto consenso en reconocer el valor del sistema de patentes de un país, siempre que el sistema esté adecuadamente diseñado y aplicado, como instrumento de la política estatal de innovación. En las actuales economías basadas en el conocimiento, la innovación tiene un enorme impacto en el crecimiento y bienestar económico. En consecuencia, se sugiere la correlación entre el número de patentes registradas y el nivel de innovación de la economía en su conjunto²⁰. Dentro de los indicadores más utilizados se encuentra:

- El número de solicitudes de patentes (únicamente aquellas solicitadas por vía internacional o TCP²¹) en proporción al PIB²². Extendido y utilizado por la Comisión Europea para medir uno de los componentes de la innovación tecnológica. También utilizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- El indicador del número de solicitudes de las denominadas patentes “triádicas” modulado por población, utilizado por la OCDE. Se trata de patentes dirigidas a proteger la misma invención en Europa, Japón y EEUU. El indicador recoge las patentes de mayor valor y reduce los sesgos resultantes de ventajas nacionales y de la influencia de la ubicación geográfica.

Los gráficos nº 2 y nº 3 muestran una posición pobre de España en cuanto a los indicadores de solicitudes de patentes anteriores en términos comparados con otros países.

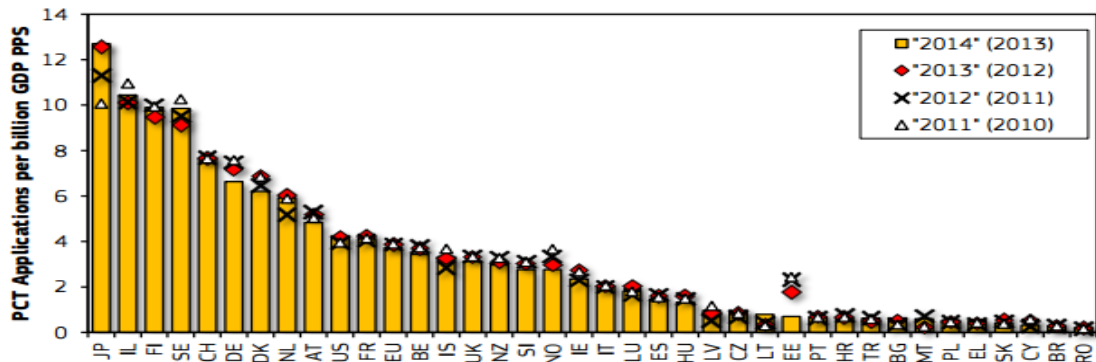
Gráfico nº 2: número de patentes PCT (patentes solicitadas por la vía internacional) por PIB en una muestra de países

²⁰ La Comisión Europea en diversos documentos. Por ejemplo, véase la [Comunicación « Mejorar el sistema de patentes de Europa »](#) (2007), la [evaluación de impacto de los servicios de la Comisión Europea que acompaña la propuesta de cooperación reforzada para instaurar la patente unitaria \(2011\)](#) o la [Comunicación «Medir los resultados de la innovación en Europa: hacia un nuevo indicador \(2013\)»](#)

²¹ Los indicadores de patentes contruidos sobre la base de información procedente de una única oficina nacional muestran ciertas debilidades. El sesgo de “favorecer al local” es una de ellas, puesto que, en proporción a su actividad inventiva, los solicitantes nacionales tienden a presentar más patentes en su país o región de origen que los no residentes. [Manual de Estadísticas de Patentes de la OCDE](#) (2009).

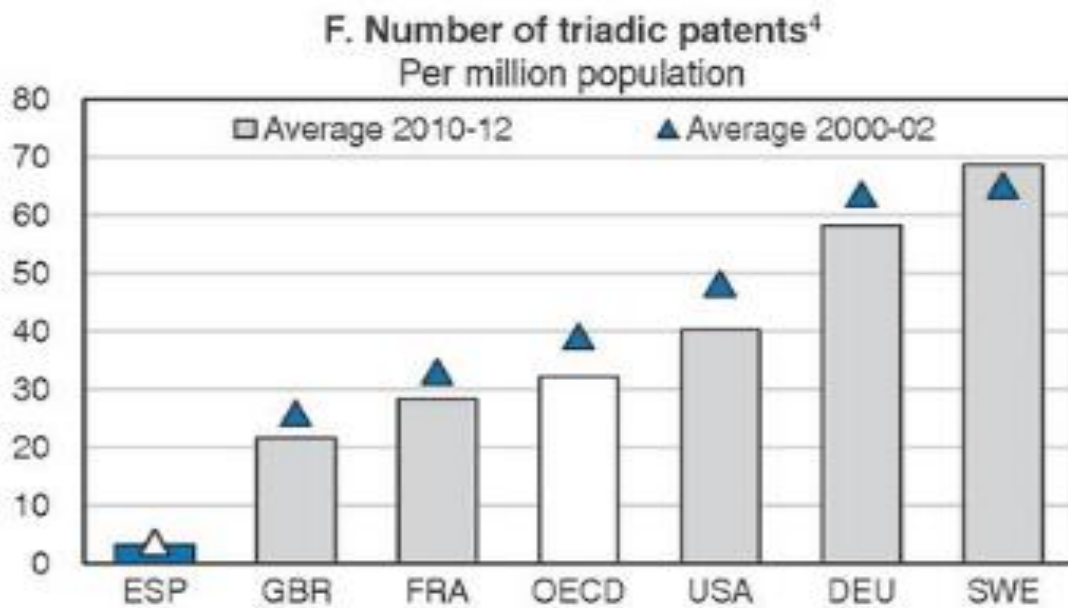
²² Se trata de uno de los componentes del indicador europeo de innovación ([European Innovation Scoreboard](#), antes llamado *European Innovation Scoreboard – IUS-*. En concreto el componente IUS 2.3.1. Recoge el número de solicitudes de patentes, en miles de millones de euros ponderado en términos de paridad de poder adquisitivo. El numerador es el número de solicitudes presentadas en fase internacional, que nombran a la Oficina Europea de Patentes (OEP) oficina designada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El denominador es el PIB en paridades de poder adquisitivo basadas en el euro.

Figure 1 PCT Patent applications per billion GDP (PPS)



Fuente: [The innovation output indicator](#). Comisión Europea (2016)

Gráfico nº 3: Número de patentes triádicas (solicitadas conjuntamente en Europa, EEUU y Japón ponderado por la población)



Fuente: OECD. *Economic Survey of Spain* (2014). Informe completo en inglés. Pág. 63

El gráfico nº 4²³ valora los diferentes componentes del sistema español de I+D+i en términos comparados con la media de la UE y países de similar nivel y perfil de innovación al español. El indicador de patentes (*PCT patent application per billion*

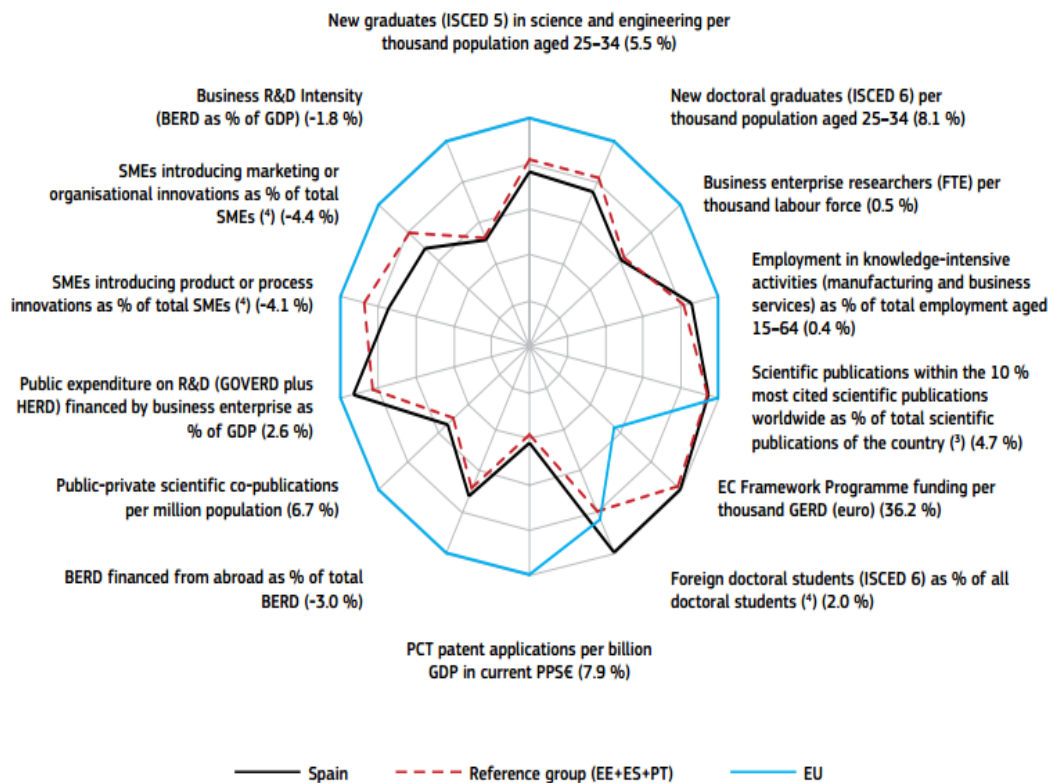
²³ Leyéndolo según el sentido de las agujas del reloj proporciona información sobre recursos humanos, producción científica, puesta en valor de la tecnología e innovación. El gráfico de “araña” muestra la posición relativa de España en 2012 con la media de la UE y con países con un perfil innovador similar en cada indicador. En paréntesis se muestra la tasa de crecimiento de cada indicador.

GDP ppp,) en el extremo inferior, es el que muestra mayor alejamiento respecto de la UE.

Gráfico nº 4: Fortalezas y debilidades del sistema español de I+D+i en relación a la UE y a su grupo de referencia (países con similar perfil innovador)

► **Spain, 2012 ⁽¹⁾**

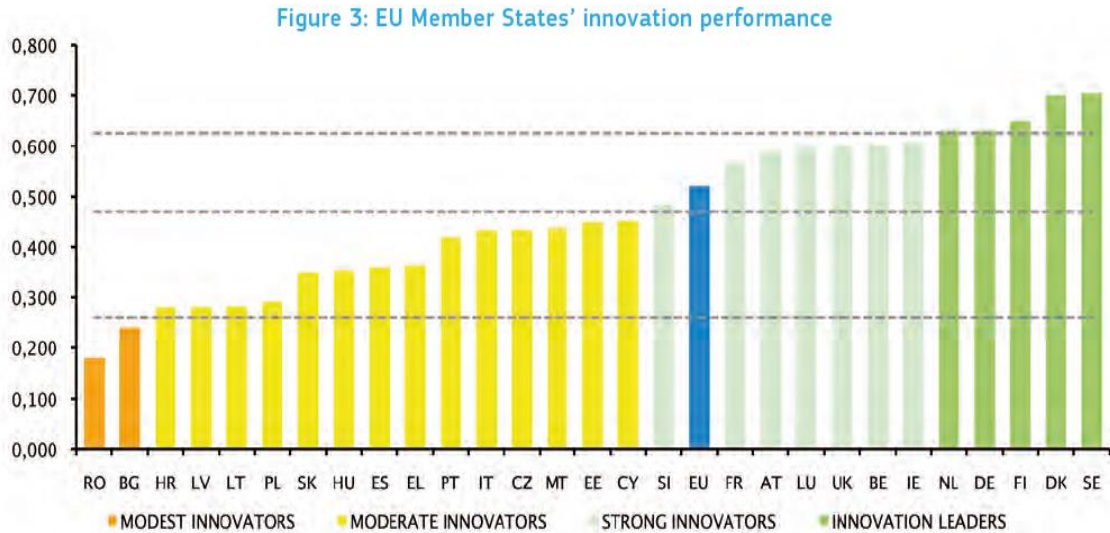
In brackets: average annual growth for Spain, 2007–2012 ⁽²⁾



Fuente: Research and Innovation performance in Country Profile. Spain. Comisión Europea 2014.

El gráfico nº 5 confirma la posición de España como país de perfil moderado (en amarillo) Como posibles razones, entre otras, se suele apuntar: i) el patrón de especialización productiva de la economía española en actividades con un contenido tecnológico y de innovación medio y bajo; ii) pero también debido a cuestiones relacionadas con el sistema de I+D+i. En relación con este último aspecto, **un mejor diseño del sistema de patentes y su marco normativo podría, sin duda alguna, contribuir a la mejora de la innovación registrada por los diferentes indicadores y en última instancia al bienestar económico.**

Grafico nº 5: Evaluación de conjunto del sistema de innovación de España



Fuente: [European Innovation Scoreboard \(EIS\). Comisión Europea](#) (2016).

IV. VALORACIÓN

IV.1 Consideraciones previas

Desde la perspectiva de la regulación económica eficiente y la promoción de la competencia, en el diseño de un marco normativo de patentes óptimo, deben realizarse observaciones sobre tres aspectos: i) el fundamento económico de las patentes, su utilización como herramienta que incentiva la innovación y la en ocasiones compleja (aunque no necesariamente excluyente) relación con la promoción y defensa de la competencia²⁴; ii) los recientes precedentes sancionadores en la materia; y iii) la oportunidad que supondría la patente unitaria.

IV.1.1. El adecuado diseño del sistema de patentes: equilibrio entre el fomento de la innovación y la defensa y promoción de la competencia.

²⁴ Como se hizo referencia en la nota a pie de página 10 del [Informe sobre el APLP](#), esta reflexión, originaria de la jurisprudencia estadounidense [caso Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., [897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)] sería trasladada al Derecho comunitario a las Directrices para la aplicación del Artículo 81 a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología. (2004/C 101/02) C 101/2 DOUE 27.4.2004.

El fundamento económico de las patentes radica, tanto desde una perspectiva macro como microeconómica, en consideraciones de eficiencia dinámica. Es decir, para cada invención puntual, analizada individualmente y una vez conocida plenamente, sería más conveniente para el interés general que cualquier operador pudiese ofrecer inmediatamente los productos en el mercado utilizando los nuevos conocimientos adquiridos. Sería así más eficiente en términos estáticos no otorgar el monopolio y la facultad de exclusión que conlleva toda patente.

No obstante, si la falta de protección fuera absoluta y sistemática en la economía, aquel conocimiento que tuviese costes iniciales de producción vería dificultada la obtención de una rentabilidad en el mercado suficiente que permitiese recuperar los costes de producción y la rentabilidad del capital empleado. Esto originaría, teóricamente, una producción social inferior de lo que requeriría la eficiencia general. Se constata así, un **fallo de mercado** derivado del carácter económico de bien público que tiene el conocimiento.

El **sistema de patentes se fundamenta en paliar dicho fallo** de mercado e incentivar, en consecuencia, la innovación y la inversión pública y privada en I+D+i. Se persigue, así, la eficiencia dinámica mediante el incentivo a la innovación y a costa de la ineficiencia estática que produce la situación monopolística inherente a una patente²⁵. En todo sistema de patentes, existe, en consecuencia y bajo una primera aproximación, un **aparente conflicto (o trade-off²⁶) inherente entre diferentes objetivos**: (i) fomento de la innovación y (ii) la promoción y defensa de la competencia:

- (i) De una parte, **para el efectivo fomento de la innovación, el sistema de patentes debe equilibrar los intereses del titular de las invenciones y de la colectividad** –fomento de la innovación en su conjunto-. Por ello se contienen algunas salvaguardias en la búsqueda de un equilibrio entre ambos intereses. Algunas son: (i) los propios requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) para limitar su otorgamiento únicamente a aquellas invenciones que revistan con más probabilidad un interés público, e impedir conceder patentes a invenciones que no benefician a la sociedad; (ii) las limitaciones de los derechos de patente en su contenido y duración; o (iii) las excepciones a los derechos conferidos, como la obligación de explotar y el régimen de licencias obligatorias.

²⁵ *The Economics of Patents: An Overview*. C.LANGINIER & G. MOSCHINI

²⁶ Para un análisis completo de los costes y beneficios del sistema de patentes en términos innovación y competencia, respectivamente, véase, dentro de los muchos trabajos en la materia, por ejemplo, [Recent Research on the Economics of Patents. B.H. HALL & D. HARHOFF Working Paper 17773 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH \(2012\)](#)

Sin embargo, **el conjunto de elementos que deben sopesarse en el diseño del sistema de patentes es mucho más amplio. Las patentes son un importante instrumento de la política de innovación y una herramienta efectiva para el aumento de la I+D.** En la medida en que la innovación tiene un impacto decisivo en el crecimiento económico en las actuales economías basadas en el conocimiento, un adecuado diseño del sistema de patentes resulta fundamental –y probado en la evidencia empírica- para el impulso de la productividad y del crecimiento económico. Existe evidencia empírica sobre el impacto económico²⁷ y la innovación de las patentes.

- (ii) **De otra, no debe olvidarse que las patentes constituyen monopolios legales y se configuran como restricciones a la competencia.** No deben crearse más restricciones a la competencia que las que resulten objetivamente indispensables para la misión de interés público que tiene encomendada: paliar el fallo de mercado detectado, fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. Todas las restricciones a la competencia deben analizarse, en consecuencia en términos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

Además, las patentes pueden utilizarse de forma estratégica por parte de los operadores con objetivos en conflicto con los propios intereses públicos del sistema de patentes. Muchos de estos comportamientos estratégicos pueden constituir prácticas anticompetitivas, sancionadas por la normativa de defensa de la competencia²⁸.

En suma, baja una primera aproximación a la cuestión, las patentes fomentan la innovación –tanto individualmente como en el conjunto de la economía vía difusión del conocimiento- a costa de reducir el juego de la competencia por el monopolio temporal que toda patente otorga.

²⁷ Vid. [“R&D, Patenting and Growth: The Role of Public Policy”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1047, OECD \(2013\)](#), donde se concluía que *“The results establish an empirical link between R&D and patenting, as well as between these measures of innovation intensity and MFP growth. Innovation-specific policies such as R&D tax incentives, direct government support and patent rights are found to be successful in encouraging the innovative activities associated with higher productivity growth”*. Véase también, por ejemplo, [Evaluación de impacto de los servicios de la Comisión Europea que acompaña la propuesta de cooperación reforzada para instaurar la patente unitaria \(2011\)](#). A mayor abundamiento, el propio el propio PRD recoge en su preámbulo y la MAIN que entre sus objetivos se encuentra *“impulsar la innovación”*.

²⁸ Aunque más adelante este Informe lo desarrolla, puede realizarse por múltiples vías: la omisión deliberada de determinado contenido esencial básico de la patente, el caso de las patentes “durmientes o latentes” (*sleeping patents*) en las que se persigue su obtención no para su explotación sino con el único objetivo de perjudicar a un competidor, preservar un monopolio temporal en un determinado mercado. [B.H. HALL & D. HARHOFF \(2012\)](#), pág. 4. De forma más exhaustiva, véase [PATENT NONUSE AND THE ROLE OF PUBLIC INTEREST AS A DETERRENT TO TECHNOLOGY SUPPRESSION. Kurt M. Saunders* Hazard Journal of Law & Technology Volume 15, Number 2 Spring 2002.](#)

Sin embargo, profundizando en la cuestión, las interrelaciones entre competencia, innovación y el sistema de patentes son más complejas:

- **La literatura económica apunta a costes y beneficios del sistema en ambas direcciones.** Las patentes, aunque a primera vista suponen una barrera de entrada a un mercado, pueden actuar en sentido contrario y promover la competencia en algunos supuestos. Por ejemplo, la propia competencia entre empresas que puede producirse para obtener los derechos de propiedad industrial que conlleva una patente constituye un incentivo a la innovación y un instrumento de mercado pro competitivo. Otro ejemplo, el supuesto de pymes que utilizan el sistema de patentes como herramienta de entrada a mercados que de otro modo no tendrían acceso o incluso utilizan el derecho de patente como un activo intangible que facilite acceso a la financiación (como colateral²⁹).
- El ejercicio del derecho de patente **no es inmune a la aplicación de la normativa de defensa de la competencia** y es, por tanto, susceptible de ser sancionable, como más bajo se analiza a la vista de diversos precedentes.
- Se encuentra bien asentado por las autoridades de competencia y la jurisprudencia que ambas disciplinas (derecho de patentes y normativa de competencia) tienen el objetivo **común de promover tanto la competencia como la innovación y convergen en la consecución del bienestar y la asignación eficiente de los recursos.**

En conclusión, se considera, en coherencia con la visión de otras autoridades de competencia³⁰ -confirmada por la jurisprudencia-, **que el sistema de patentes debe diseñarse de forma que conjugue, de forma complementaria, los objetivos de fomento de la innovación y la promoción y defensa de la competencia.**

IV.1.2. La aplicación de la normativa de defensa de la competencia al ejercicio del derecho de patentes. Especial atención en los sectores farmacéuticos y de software.

²⁹ Una tabla resumen de los efectos e interrelaciones diversas entre innovación, competencia y el sistema de patentes puede encontrarse en el trabajo ya citado, [B.H. HALL & D. HARHOFF \(2012\)](#), pág. 8.

³⁰ La reflexión es originaria de la jurisprudencia estadounidense, como se hizo referencia en la nota a pie de página 10 del [Informe sobre el APLP](#) en el caso Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., [897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)]. Más recientemente, en el Informe exhaustivo de la [Federal Trade Commission «To promote innovation: the proper balance of Competition and Patent Law and Policy»](#). (2003). La reflexión sería incorporada en el Derecho de la UE en las Directrices para la aplicación del Artículo 81 a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología. (2004/C 101/02) C 101/2 DOUE 27.4.2004.

Si bien las autoridades de competencia no cuestionan la existencia de derechos de propiedad intelectual (donde se incluyen las patentes en su vertiente industrial), sí que intervienen, de forma excepcional³¹, cuando se detecta un uso abusivo de tales derechos o una utilización que encumbra una práctica anticompetitiva. Es decir, aunque dichos derechos confieran una derechos de explotación exclusivos durante un tiempo determinado, se encuentra asentado en la doctrina de las autoridades de competencia, en los instrumentos de *soft law*³² y en la propia la jurisprudencia³³ que **su ejercicio no es inmune** a la aplicación de la normativa de defensa de la competencia y es, por tanto, susceptible de ser sancionable.

El uso anticompetitivo de los derechos se materializa a través de diferentes vías:

- (i) **mediante conductas concertadas con otros operadores, potencialmente colusorias**, en los denominados acuerdos extrajudiciales de patentes (*patent settlements*).
- (ii) **de forma unilateral, por parte de operadores dominantes** que pueden realizar un abuso del sistema regulatorio y del proceso judicial con el único objetivo de elevar los costes de sus competidores y excluir la competencia. Las modalidades dentro de este ámbito son muy diversas. Entre otras: i) abuso del marco reglamentario (proporcionando por ejemplo informaciones falsas o inexactas estratégicamente a las oficinas de patentes); ii) innovaciones incrementales patentadas únicamente con fines anticompetitivos (*product hopping o evergreening*); iii) o el abuso, en general, del proceso judicial bajo diferentes modalidades con fines anticompetitivos (litigación simulada –*sham*-, vejatoria –*vexatious*- o fraudulenta –*fraudulent*-, a través de sí misma u otra empresa u organización a ella ligada).

Los precedentes a ambos lados del Atlántico, aunque excepcionales en relación con el número total de patentes, son no obstante abundantes en términos absolutos.

³¹ Véanse, por ejemplo: asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) e Independents Television Publications (ITP) contra Comisión (MAGIL), Rec. [1995] p. I-743, apartado. 50; asunto C-418/01 IMS HEALTH contra NDC Health Rec. [2004] p. I-5039; asunto T-201/04 MICROSOFT contra Comisión Rec. [2007] p. II-3601, en particular los apartados 688 y siguientes. Comunicación de la Comisión de 16 de julio de 2008: Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa, COM (2008) 465 final.

³² Recogido expresamente en las [Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología \(2014\)](#). P. 7.

³³ Véanse SSTJUE [de 26 de noviembre de 1998 \(MAGILL\)](#), de [29 de abril de 2004 \(IMS HEALTH\)](#), y de [17 de septiembre de 2007 \(MICROSOFT\)](#)

En el sector farmacéutico, la Comisión Europea³⁴ llama la atención sobre diversas prácticas empresariales potencialmente anticompetitivas³⁵, tales como:

- *Patent settlements*. Acuerdos entre laboratorios de medicamentos originarios y de genéricos. En muchos casos tienen el objetivo de retrasar la entrada de genéricos al mercado (*acuerdos de pay for delay*³⁶) y suponen una transferencia de valor del laboratorio originario al/los genérico/s. Según la evidencia empírica analizada en diversos casos ambas partes aumentan sus beneficios y el único perjudicado es el usuario y el contribuyente.
- *Patent thicket* o marañas de patentes: presentar numerosas patentes para el mismo medicamento para ampliar la extensión y duración de la protección conferida con el objetivo de retrasar o bloquear la comercialización de medicamentos genéricos. Crea incertidumbre a los competidores genéricos y afecta a su capacidad para penetrar en el mercado.
- *Solicitudes voluntarias de “fraccionamiento de patentes”*. Se trata de una forma legítima de dividir una solicitud inicial de patente que prolonga el periodo de examen por parte de la OEP y puede aumentar la incertidumbre legal para las empresas de genéricos.
- Abuso del proceso judicial o ejercicio anticompetitivo del derecho a litigar (*abuse of litigation* y *sham litigation*) como medio de obstaculizar y retrasar la entrada de empresas de genéricos, en especial a los nuevos entrantes y empresas de menor tamaño. En ocasiones se utiliza como una señal disuasoria a los potenciales entrantes que puede finalizar bien en un proceso judicial o bien en una solución extrajudicial con acuerdo entre las partes³⁷.
- *Product hopping* o *evergreening*: la solicitud estratégica de patentes sobre innovaciones incrementales (medicamentos de segunda generación) sin apenas mejoras terapéuticas con el único objetivo de retrasar la entrada de

³⁴ Inicialmente, en el [Informe de investigación sobre el sector farmacéutico](#) que culminó en 2009 (véase el resumen analítico en español en el siguiente [enlace](#)). Posteriormente en los Informes de seguimiento y diversos precedentes sancionadores.

³⁵ Muchas contribuyen a explicar dos deficiencias que se vienen observando en el sector farmacéutico en términos de competencia y de innovación: i) retraso de penetración de genéricos (y beneficios en caídas de precios que conlleva la competencia en precios de genéricos); y ii) ralentización del número de medicamentos originarios (es decir, de la innovación).

³⁶ Véase el caso de LUNDBECK, el primero de *pay for delay* que sancionó la Comisión Europea, confirmada recientemente por la [STJUE de 8 de septiembre de 2016](#). Se sancionó a la empresa originaria y a los laboratorios de genéricos por una conducta prohibida por el objeto. La sanción asciende a 93,8 millones de euros al laboratorio del producto originario (LUNDBECK) y 52,2 millones a diversos productores de genéricos con los que pactó. Véanse también, aunque algunos están pendientes de resolución judicial: FENTANYL, PERINDOPRIOL (SERVIER) o CEPHALON.

³⁷ Los litigios con patentes entre laboratorios innovadores y productores de genéricos se cuadruplicó entre 2000 y 2007 y alcanzó, al menos, a 698 litigios en la muestra de medicamentos y moléculas investigadas por la Comisión en su estudio de 2009.

genéricos (y mantener precios y márgenes elevados). Es habitual en medicamentos “superventas” cuando su patente está a punto de expirar.

- Utilización indebida de los procedimientos reglamentarios: aportar información incorrecta de forma deliberada (*fraud* o *misrepresentation*) con fines anticompetitivos³⁸.
- “*Patentes defensivas*”, utilizadas entre empresas de medicamentos originarios con el objeto principal de excluir a los competidores sin buscar la innovación.
- *Negativas* -no justificadas objetivamente y susceptibles de sanción por abuso de posición de dominio- a *conceder licencias* para la producción de un ingrediente activo.

La Comisión además de alertar y sancionar estas prácticas potencialmente anticompetitivas –muchas confirmadas por el TJUE- , analizó **deficiencias del marco regulatorio e incluyó una serie de recomendaciones regulatorias**. Entre otras: crear una patente comunitaria, un sistema especializado unificado de resolución de litigios, garantizar un alto nivel de calidad de las patentes concedidas, acelerar los procedimientos, y, en cualquier caso asegurar que no se produzcan retrasos en la aprobación de los medicamentos genéricos.

En el **sector de las patentes de software** se repiten buena parte de los problemas observados en el sector farmacéutico (abuso del proceso judicial, patentes defensivas, marañas de patentes, etc.). La tensión entre los derechos de PI y la defensa de la competencia en el sector de software proviene, en parte, por sus propias especificidades. Especialmente, en el sector de teléfonos inteligentes (*smartphones*) la innovación se produce de forma “acumulativa”³⁹ lo que hace que un solo producto lleve incorporadas hasta 250.000 patentes. El grado de interoperabilidad entre las empresas del sector es muy bajo, lo que puede perjudicar en última instancia la posición de los usuarios y del mercado en general.

Precisamente, muchas de las prácticas anticompetitivas se enmarcan en este contexto, tales como la llamada “Emboscada de la patente” (*Patent Ambush*⁴⁰);

³⁸ Asunto ASTRAZENECA, confirmado por la [STJUE de 6 de diciembre de 2012](#). La empresa suministraba información errónea a las oficinas de patentes con el fin de obtener certificados complementarios de protección para uno de sus medicamentos.

³⁹ Además por las dos vías de innovación acumulativa: i) la *complementariedad* de la tecnología consiste en que los productos de segunda generación requieren de tecnología proveniente de los de primera generación (teléfonos móviles y ordenadores); ii) La *secuencialidad* según la cual las innovaciones de primera generación suelen llevar a la creación de productos de segunda generación (de nuevo, el típico ejemplo son los *smartphones*, al requerir distintos estándares de red inalámbrica –wifi-).

⁴⁰ Consiste en actuar engañosamente en el proceso de estandarización de una tecnología, ocultando la existencia de *patentes* que finalmente resultaban esenciales para la fabricación de un determinado producto. Véase [RAMBUS](#), finalizado en 2009 mediante la aceptación por la Comisión de los compromisos que ofreció la empresa.

los abusos de posición dominante por parte de los poseedores de las denominadas “*patentes esenciales estándar* (PES)⁴¹; o la actuación de entidades no practicantes (*Patent Assertion Entities*)⁴², también conocidas como *patent trolls*⁴³.

En resumen, la relevancia que las patentes ofrecen en estos dos sectores (farmacéutico y desarrollo de software, a modo de ejemplos) posibilitan una serie de acciones de estrategia empresarial que debe respetar, en toda su extensión, la normativa de defensa de la competencia.

IV.1.3. Especial referencia a la patente unitaria

En el régimen actual, para que una patente tenga efecto en todo el territorio de la UE, debe validarse en cada uno de los EE.MM. En consecuencia, los costes de solicitud y renovación de una patente en todo el territorio europeo (incluyendo los costes de traducción) llegan a ser hasta 20 veces superiores que en EEUU⁴⁴. Si además se incluyen gastos judiciales que suponen la reivindicación del derecho de patentes en varias jurisdicciones las diferencias son aún mayores.

La introducción de la denominada patente “unitaria” permitiría que con una sola solicitud, y tras concederse la patente, ésta desplegara efectos en todo el territorio de la UE sin que fuera preciso validarla en cada país por separado. La iniciativa se ha completado con el nuevo tribunal unificado de patentes, creado mediante un Acuerdo posterior⁴⁵, que pretende una simplificación, agilización y especialización en la resolución de conflictos jurisdiccionales en materia de patentes. El Tribunal, tendrá competencia especial en los litigios sobre patentes (ya sean unitarias o las

⁴¹ Patentes técnicamente esenciales para fabricar determinados productos que necesariamente deben cumplir con un estándar (como teléfonos móviles o tabletas). Véanse los casos de Motorola, Samsung o Huawei y, en general, los compromisos de licenciar –y dar acceso a esa tecnología estándar- bajo criterios justos, razonables no discriminatorios (*FRAND* según el acrónimo en inglés).

⁴² Se trata de empresas dedicadas a la adquisición de patentes de terceras empresas con el objetivo de generar ingresos haciéndolas valer (en un proceso judicial, por ejemplo) contra otras compañías un problema de creciente importancia, especialmente, en Estados Unidos. Alrededor de dos terceras partes de los litigios en patentes se realizan por este tipo de entidades. La *FTC* de EEUU acaba de publicar un informe al respecto. En Europa véase, por ejemplo, uno reciente publicado por la Comisión Europea en la materia *Patent Assertion Entities in Europe*.

⁴³ Bajo esta denominación más peyorativa, los «*patent trolls*» se agrupa a los titulares de una patente (a menudo inversores que compran patentes poco onerosas a empresas en quiebra) que utilizan estos derechos para amenazar a las empresas con acciones de violación y medidas cautelares, imponiéndoles acuerdos financieros para evitar litigios costosos. Estas amenazas pueden llegar a afectar a todo un sector industrial.

⁴⁴ Según las estimaciones de la Comisión Europea, e incluyendo los costes del procedimiento, obtener la protección de una patente en 27 Estados miembros puede costar actualmente hasta 36 000 euros. Proteger una patente en los Estados Unidos solo cuesta 1 850 euros de media.

⁴⁵ [Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes \(2013\)](#).

denominadas “clásicas”) y evitaría la necesidad de litigar en cada órgano jurisdiccional nacional.

Según la Comisión Europea⁴⁶, el sistema además: (i) sería más sencillo, ágil y entrañaría menores costes para los inventores; (ii) más efectivo en la protección de cada invención y en el fomento en conjunto de la I+D+i; (iii) más favorable para el acceso de nuevos entrantes a mercados protegidos por derechos de propiedad intelectual; (iv) aprovecharía las ventajas del mercado interior y evitaría su fragmentación; (v) en última instancia, como consecuencia de lo anterior, contribuiría a impulsar el crecimiento en la Unión Europea.

Un sistema de fomento e incentivación de la innovación sólido, plasmado en un régimen jurídico que ofrezca tales garantías y conlleve únicamente las cargas estrictamente necesarias, resultaría relevante para mejorar el perfil innovador de nuestra economía, su productividad y su competitividad.

No obstante, y sin perjuicio de otras consideraciones ajenas a este informe, la salida del Reino Unido de la UE, con fecha de inicio posible en marzo de 2017, poniendo en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa plantea interrogantes sobre la patente unitaria. En efecto, si bien el proceso cooperación reforzada se ha completado con éxito, la entrada en funcionamiento del sistema relativo a la puesta en marcha del Tribunal Europeo de patentes requiere la adhesión de al menos 13 EEMM de los inicialmente adheridos. Entre esos 13 EEMM deben incluirse, de modo obligatorio, por ser los países en los que más patentes se registran, Francia, Alemania y Reino Unido. La salida de Reino Unido dificulta, o al menos, sin lugar a dudas, cuanto menos retrasa, su ratificación.

IV.2. Observaciones generales

La autoridad de competencia ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interrelación del Derecho de Propiedad Intelectual y la promoción de la competencia en informes anteriores sobre la materia⁴⁷. En primer lugar, respecto

⁴⁶ Véase la propuesta de la Comisión Europea sobre la cooperación reforzada en materia de Patente Unitaria. De forma muy sucinta e intuitiva en el siguiente [enlace](#) y con amplio grado de análisis [en la evaluación de impacto de la propuesta](#), antes citada.

⁴⁷ Bajo la óptica sancionadora también ha habido actuaciones de la autoridad de competencia nacional en el ámbito de las patentes en ambos sectores. Véase, en el ámbito de patentes de software, por ejemplo el Expte. S/0354/11 *ORACLE* y la SAN 24 de septiembre de 2015. Aunque la extinta CNC no apreció la existencia de conducta anticompetitiva, la AN ha dictaminado **que** *ORACLE* abusó de su dominio mediante una estrategia excluyente contra *HP* al tiempo que devuelve el asunto a la Sala de Competencia de la CNMC. En el sector farmacéutico, por su parte, por citar el último de los casos abiertos -aunque archivado- en el sector farmacéutico, véase el [Expte. S/0441/12 PFIZER](#). La CNMC inició sus investigaciones como consecuencia de la sanción de la autoridad de competencia italiana a la misma empresa ante indicios de que esta misma práctica anticompetitiva se podría estar produciendo en España. La autoridad italiana constató que *PFIZER* i) prolongaba artificialmente la extensión de la patente *Xalatan* en Italia, al objeto de alinearla a la de los demás países europeos; y ii) utilizó de forma instrumental procedimientos judiciales con el fin, asimismo, de obstaculizar el ingreso de los genéricos al mercado italiano. Los

de la relación entre protección de la propiedad intelectual y la promoción de la competencia en el Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (2009), el IPN 102/13 sobre el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁸.

En segundo lugar, y en materia específica de patentes, en el [IPN 004/14 sobre el anteproyecto de la Ley de Patentes](#), base del actual PRD. En dicho informe **se valoraron determinados aspectos de forma positiva** como: i) la generalización del procedimiento de concesión de patentes sin examen previo⁴⁹; ii) la supresión del periodo de gracia para la divulgaciones de la patente realizadas por el propio inventor⁵⁰; y iii) el régimen de licencia obligatoria, en concreto el supuesto vinculado a poner remedio a prácticas anticompetitivas⁵¹, se valoró de forma especialmente positiva.

No obstante, en el Informe se incluían un **conjunto de aspectos susceptibles de mejora**: i) la generalización de la legitimación activa a cualquier persona que pudiera verse afectada por la inscripción de una patente fue aceptada por la OEPM, que quedó recogida en el artículo 103.1 LP; ii) la conveniente eliminación de los modelos de utilidad para unificar el sistema; y iii) el papel de los Agentes de Propiedad Industrial (API) –intervención preceptiva para solicitantes extracomunitarios, reserva de su preceptiva intervención en determinados supuestos. **La primera recomendación fue recogida en su totalidad, sin embargo las dos restantes no fueron atendidas.**

precedentes en materia de propiedad intelectual en sentido amplio (gestión de derechos, más concretamente) son más numerosos. El [IPN/CNMC/20/15](#), en su pág. 7, recoge una buena muestra de expedientes.

⁴⁸ En este último informe se puso de manifiesto cómo “*en el diseño regulatorio de los sistemas de protección es preciso tener en cuenta no solo el interés de los titulares de los derechos en obtener la protección, maximizando sus posiciones de renta, sino también minimizar las externalidades negativas que de dicha protección pudieran derivarse. Desde la óptica de la búsqueda de la eficiencia económica, debe hallarse un adecuado equilibrio entre todos estos factores, así como adecuarse a los principios generales de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, mínima restricción), para asegurar el éxito de la normativa en cuestión*”.

⁴⁹ Se reduce el riesgo de posibles patentes “débiles”, cuya utilidad se estudie posteriormente y ponga en peligro el fundamento de su necesidad de protección o su real naturaleza inventiva, lo que chocaría frontalmente con la promoción de la competencia y produciría el efecto contrario a la incentivación de la innovación.

⁵⁰ La anterior regulación fomentaba el monopolio durante ese período y posponía la deseable difusión de la invención.

⁵¹ En la versión del APL informado por la CNMC únicamente se hacía referencia a este supuesto de forma vaga en la exposición de motivos. Tras la valoración positiva de la CNMC, el Consejo de Estado ahondó en la argumentación al respecto en su [Dictamen 164/2014](#) y sugirió que se recogiera expresamente el supuesto. Está finalmente recogido en el actual art. 94 de la LP (licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas). “*la inclusión [...] de un supuesto adicional de concesión de licencias obligatorias, a saber: la declaración mediante decisión administrativa o jurisdiccional firme de la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente*”

El PRD constituye un reglamento de ejecución, fundamentalmente en materia procedimental, de la LP. No obstante, el propio regulador afirma en su preámbulo que este PRD es *“necesario desarrollo para alcanzar los objetivos de dicha Ley de Patentes, en particular, al establecer un sistema de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica al reunir en dos normas la anterior dispersión normativa en la materia, mejorar la claridad normativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos, adaptar y modernizar aspectos como la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsar la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y al emprendimiento”*

Esta Comisión es consciente de que el margen de introducción de aspectos sustantivos en el régimen de patentes es, por tanto, limitado en este PRD al estar previsto en la Ley. Por ello resultaría necesario modificar con carácter previo la LP en los extremos que se apuntan. Además debe tenerse en cuenta que la LP no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017.

Con carácter general, se recomienda:

- i) que se tengan en consideración en el diseño y regulación del sistema las observaciones previas, efectuadas anteriormente en este informe,** sobre i) sobre las relaciones entre innovación, competencia y derecho de patentes y el adecuado equilibrio que debe guardarse; ii) las debilidades del sistema español de innovación y en especial de patentes; y, iii) los precedentes de conductas anticompetitivas por uso o abuso anticompetitivo de derechos de propiedad intelectual –y en especial patentes- en el ámbito europeo y comparado.

- ii) En relación al procedimiento propiamente dicho se alerta que éste sigue siendo complejo, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de las patentes registradas fuera de España (en particular la articulación del contenido del Título VIII del PRD) con trámites duplicados o que podrían ser evitados con la adopción de un procedimiento de tramitación más sencillo. La simplificación de los procedimientos en materia de patentes viene siendo reclamada expresamente por la Comisión Europea. Los plazos excesivamente dilatados desincentivan la patentabilidad de invenciones (y por tanto la innovación). Existen diversos precedentes, antes puestos de relieve, de abuso del procedimiento regulatorio con fines anticompetitivos. Se recomienda un replanteamiento y una simplificación generalizada del conjunto de trámites.**

Realizadas estas consideraciones previas y recomendaciones generales, se advierten a continuación un conjunto de aspectos de la LP, desarrollados

por este PRD, susceptibles de mejora. A ambos instrumentos normativos se dirigirán las observaciones y recomendaciones que más abajo se detallan.

IV.3. Observaciones particulares

IV.3.1 Replanteamiento de la figura del modelo de utilidad

La figura se recoge en la LP (artículos 137 y ss) y en este PRD de desarrollo (artículos 58 y ss). Los modelos de utilidad funcionan como patentes de baja intensidad, generando monopolios para invenciones que no han demostrado superar los estándares de novedad y actividad inventiva, presupuestos de toda invención patentable, tanto jurídica como económicamente. Al concederse sin examen previo⁵² crean barreras a la entrada pues se traslada a los demandados – y, por tanto, competidores actuales o potenciales- la carga de impugnar, en tiempo y forma, estos derechos exclusivos. Además, pueden frustrar, si se mantienen, la consecución del objetivo de favorecer la innovación y, en último término la competencia, ya que puede darse el supuesto de que las solicitudes de patente que no cumplan los requisitos de patentabilidad sean reconvertidas en modelos de utilidad, lo que generaría el efecto contrario de pervertir el sistema.

Se recomienda que se efectúe una evaluación del mantenimiento de la figura de los modelos de utilidad desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción, teniendo en cuenta los factores anteriores. En caso de no superarse este test, se recomienda la eliminación de la figura mediante la oportuna reforma⁵³. En el supuesto de fundamentarse su mantenimiento, se recomienda que al menos se sometan, como las patentes, al régimen de examen previo.

IV.3.2. Consideraciones sobre la figura de los Agentes de Propiedad Industrial (API)

La profesión de API tiene en España y en la [gran mayoría de los países de nuestro entorno](#) el carácter de profesión regulada. Aunque no está sujeta a una reserva de actividad general, existen algunas reservas parciales y, sobre todo, es habitual que las empresas contraten los servicios especializados de los API por su especialización técnica.

⁵² La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención (art. 142.3 de la LP)

⁵³ Al tratarse el PRD de una norma de desarrollo y ya estar prevista la figura en la LP, la recomendación presenta obviamente sus limitaciones. Ello no es óbice para que la CNMC siga manteniendo el criterio de la eliminación, estimando que el modelo de utilidad es un régimen de protección excesivo para una actividad inventiva mucho menos trascendente.

Por todo ello, en la línea de la consolidada doctrina de la autoridad de competencia con respecto al acceso y al ejercicio de profesiones, debe garantizarse un régimen de acceso y ejercicio abierto, proporcionado y en general procompetitivo. Esta doctrina ha sido puesta de manifiesto recientemente en precedentes abundantes a) bajo la perspectiva de promoción en diversos informes sobre estatutos profesionales; b) en precedentes en materia de expedientes sancionadores; y c) en el marco de aplicación de la LGUM a casos concretos. Los API en concreto han sido objeto de atención por la autoridad de competencia, tanto bajo la óptica de promoción como sancionadora⁵⁴.

Bajo la perspectiva de promoción de la competencia, el **Informe sobre el APL advirtió una serie de restricciones y efectuó recomendaciones respecto de los servicios prestados por los API** que, en buena medida, este PRD mantiene o desarrolla, según el caso. En particular:

- i) La exigencia de intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios. Mantenido en el art. 175.2 de la LP y en el 107.1 del PRD. Se considera que la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios es una barrera a la entrada que no se encuentra justificada desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Se trata de un caso de “renta regulatoria” que además puede afectar a la competencia en este sector, en perjuicio de otros posibles intermediarios profesionales técnicamente competentes. En consecuencia, **se recomienda suprimir, tanto en la LP mediante el instrumento oportuno como en este PRD, la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios.**
- ii) La reserva de actividad establecida a los API, que equipara a los traductores jurados nombrados por el M^oAEC- en la prestación de los servicios de traducción en supuestos de solicitud de patente europea y en el de patente internacional. En el Informe sobre el Anteproyecto de LP se recomendó la evaluación de la necesidad y proporcionalidad de la reserva de actividad a traductores jurados nombrados por el M^oAEC, la equiparación de los API a estos últimos y, en general, la recomendación general de abrir la actividad a terceros profesionales con acreditada capacitación técnico-lingüística.

La LP aprobada mantiene las previsiones en sus arts. 154.2 y 169. Aunque este PRD no realiza un desarrollo normativo al respecto, **se recomienda realizar una evaluación de la reserva de actividad y su eliminación por vía legal en tal caso. El desarrollo reglamentario debería, tras esa**

⁵⁴ Véase el expte. S/00203/09 COAPI o el S/0477/13.

reforma legal de la LP, ofrecer suficientes garantías en el acceso libre a la actividad de traducción en este caso.

- iii) Requisitos de acceso a la profesión de API. La LP finalmente eliminó la exigencia, prevista en el Anteproyecto, de constitución de una fianza y seguro de responsabilidad civil, lo que es valorado positivamente por esta CNMC. Sin embargo, **se mantuvo el requisito de superación de pruebas de aptitud para el acceso a la profesión**, ante cuya concreción la CNMC alertó de una serie de cautelas de forma que no se establecieran requisitos desproporcionados o demasiado exigentes para los objetivos perseguidos que pudieran limitar injustificadamente el acceso de interesados –y en definitiva del número de operadores en el mercado-.

Este PRD lo plasma en su art. 109. El precepto se remite a las futuras bases de la convocatoria. Sin perjuicio de este futuro desarrollo, debe advertirse el difuso contenido de las pruebas que contiene este PRD (art. 109) ya que: i) realiza una referencia escueta y ciertamente vacía sobre su finalidad (*valorar si el aspirante posee los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional*) ; ii) aporta especificaciones sobre el conocimiento de la normativa en la materia y de idiomas, pero parece insuficiente y sobre todo sin determinación de las competencias concretas que debe tener a un API; iii) especifica que el examen constará de pruebas teóricas, prácticas y de idioma extranjero, sobre la base de un futuro programa que se hará público; iv) prevé que acreditar haber cursado un master universitario en materia de propiedad industrial, incrementará la calificación obtenida en las pruebas teóricas del examen de aptitud en un 25% de la puntuación máxima posible; y v) no establece la composición del tribunal de evaluación (art.109.3 PRD), a cuyo desarrollo remite en las bases de convocatoria.

Aunque la concreción es deseable que se realice en las correspondientes bases de la convocatoria, **se recomienda que este PRD prevea expresamente i) la prohibición de discriminación entre aspirantes** por posesión de títulos u otros aspectos formativos, y, en particular, la eliminación de la discriminación a los poseedores de un master en propiedad industrial; ii) **las competencias concretas que son deseables de un agente de la propiedad industrial y que estas sean estrictamente proporcionadas** a los fines; y iii) **la salvaguarda de la independencia del tribunal**, evitando la presencia en el mismo de agentes de la propiedad intelectual ya en ejercicio, lo que podría limitar el número de aspirantes al acceso, dado su condición de potenciales competidores en el ejercicio de la profesión, en línea con lo previsto por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Directiva UE de servicios.

- iv) Acceso a la profesión de API por profesionales de otros EEMM de la UE. El PRD recoge en su art. 133⁵⁵ previsiones sobre **el acceso a la actividad de los API por parte de profesionales de otros EEMM**, donde básicamente se remite a la normativa que lo regirá en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales (Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre). Aunque el PRD nada dice, en el acceso a la actividad de API por profesionales de la UE se rige más concretamente por:
- [La Orden ITC/2505/2010, de 22 de septiembre, por la que se regula el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de agente de la propiedad industrial a ciudadanos de la Unión Europea.](#)
 - Las [resoluciones que dicta la OEPM convocando, conjuntamente, exámenes de aptitud acreditativos del conocimiento de la actividad profesional de API y de Derecho español](#) para ciudadanos de la Unión Europea.

Se recomienda que se revise esta normativa y los actos administrativos de aplicación, de forma que se evalúe en qué medida los requisitos de acceso a la profesión son proporcionados y no contrarios a los principios de no discriminación y de libre establecimiento y circulación en la UE. Llama la atención negativamente que [según la base de datos de la Comisión Europea sobre profesiones reguladas](#), no conste ningún procedimiento de reconocimiento de establecimiento o de estancia temporal de nacionales de otros EEMM.

IV.3.3. Tasas: determinación y bonificaciones

La LP regula en sus art. 182 y ss (y detalla en el Anexo I) las tasas (por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas en la materia) así como los gastos de mantenimiento o anualidades. Ni en el preámbulo de la LP ni en su MAIN se fundamenta cada una de las cuantías. Esta Comisión viene recomendando en anteriores informes⁵⁶ la aplicación del principio de orientación a costes en su determinación.

⁵⁵ Más allá de la obligación de presentar declaración previa y su renovación, básicamente reitera lo ya previsto en el art. 177.2 de la LP. En ambos casos realizan una remisión normativa al RD que lo rige.

⁵⁶ [IPN/CNMC/010/16 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 6/2015, DE 12 DE MAYO, DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE ÁMBITO TERRITORIAL SUPRAAUTONÓMICO](#) o, precisamente en materia de tasas en el sector de propiedad intelectual, el antes citado, [IPN 20/15 PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS GENERALES EN RELACIÓN CON LA REMUNERACIÓN](#)

IPN/CNMC/019/16 Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Además se advierte cierta dispersión normativa y falta de claridad. Convive la LP con [la Ley de 1975 sobre creación del Organismo Autónomo del “Registro de Propiedad Industrial”](#), aparentemente aún vigente. Además, la OEPM [publica en el siguiente enlace las cuantías actualizadas de las diferentes tasas para 2016](#). Las cuantías (e incluso cada modalidad de tasa) difieren. **Se recomienda: (i) la fundamentación de las cuantías de cada tasa; (ii) su orientación a costes desde la perspectiva de un operador incentivado a conseguir la máxima eficiencia en su gestión; (iii) eliminar la dispersión normativa y la confusión existente en las cuantías de cada tasa.**

De otra parte, la LP contempla reducciones de: i) tasas a emprendedores que tengan la consideración de pyme (art. 186) y ii) la bonificación a Universidades públicas (DA 10ª). La primera reducción estaba prevista en la versión del Anteproyecto de LP que informó esta CNMC mientras que la segunda se introdujo en una versión posterior, una vez aprobado el proyecto y en sede parlamentaria. El PRD desarrolla ambos aspectos, precisamente en sus art. 105 y 106, respectivamente.

Por un lado, respecto a la introducción de incentivos a la innovación a emprendedores con consideración de pyme, cabe indicar que el coste de patentar es en muchas ocasiones un obstáculo para la protección de sus invenciones y en consecuencia i) no incentiva en mayor medida la innovación o incluso ii) impide el acceso a mercados donde las patentes son activos imprescindibles.

Por otro lado, la bonificación a universidades públicas, por su parte, se introdujo en la tramitación parlamentaria del proyecto de LP. Es decir, en fase de Anteproyecto de ley, se eliminaba la exención vigente a las universidades públicas⁵⁷. Ni la MAIN ni el APL justificó la decisión. En la tramitación parlamentaria, se introdujo el precepto, fundamentándose las sucesivas enmiendas en parte con la opinión que mostró el Consejo de Estado⁵⁸.

[EXIGIBLE POR LA UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL](#)

⁵⁷ Al preverse, en el art. 183 del APL, únicamente la reducción a emprendedores al tiempo que se añadía que «no se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que, en su caso se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos».

⁵⁸ Dictamen 762/2014 del APL (Observación general VI): « [...] Si el objetivo perseguido por el anteproyecto fuera el de poner freno al abuso en la obtención de estas "patentes curriculares", estima el Consejo de Estado que la supresión de toda exención en favor de las universidades no sería la medida idónea para su consecución.

En el ya examinado contexto actual de una economía en la que la importancia del conocimiento como factor productivo es cada vez mayor, resulta crucial el papel de las universidades, puesto que se configuran como uno de los principales agentes llamados a facilitar a

Esta Comisión recomienda: (i) fundamentar adecuadamente cada reducción y bonificación en su justificación y cuantía; (ii) justificar por qué no existe un tratamiento análogo para otros posibles operadores (por ejemplo, los centros o Universidades privadas) que son igualmente parte del sistema de I+D+i, previa modificación de la LP⁵⁹ y este PRD posteriormente y , por último, (iii) en cuanto medidas potencialmente discriminatorias, deben sujetarse a la oportuna evaluación ex post para determinar el alcance final de los efectos producidos.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las patentes otorgan a su titular un monopolio legal de explotación de la invención como forma de incentivar la innovación. Aunque parece existir una aparente tensión entre el Derecho de Patentes, incentivo a la innovación y la Promoción y Defensa de la Competencia, no son políticas y disciplinas necesariamente divergentes. Antes al contrario, siempre que el sistema esté adecuadamente diseñado, convergen en el objetivo de la promoción de la innovación y la competencia, y, en última instancia el bienestar del consumidor, la asignación eficiente de los recursos y en la mejora de la economía en su conjunto.

las empresas ese conocimiento, elemento determinante del proceso de desarrollo económico. Por ello parece oportuno adoptar medidas que fomenten la actividad inventiva y la innovación en el seno de la universidad y su protección a través de los derechos de propiedad industrial, si bien al propio tiempo debe velarse por que el objeto de tales derechos responda a innovaciones reales y de alta calidad, así como favorecerse la aplicación industrial de las mismas.

Por todo lo anterior, entiende este Consejo que resultaría más conveniente no suprimir, sin más, las exenciones de tasas en materia de propiedad industrial actualmente establecidas en favor de las universidades. Debería introducirse alguna otra medida en aras de alcanzar la doble finalidad de fomentar la innovación y combatir el uso de la propiedad industrial a efectos meramente curriculares. Así, podría eliminarse la exención de tasas en beneficio de las universidades, pero preverse al mismo tiempo un sistema de reintegro del importe de las tasas abonadas en el momento en que se concediera la patente o modelo de utilidad, de acuerdo con las modalidades que se establecieran reglamentariamente. Esta medida podría incluirse en un nuevo apartado del artículo 183 del anteproyecto.

Finalmente, cabría ponderar la posibilidad de extender, en todo o en parte, el régimen beneficioso que se propone para las universidades públicas (basado en el reintegro de las tasas satisfechas por los títulos de propiedad industrial finalmente concedidos) a los entes públicos de investigación, con igual finalidad de fomento de la actividad inventiva. Adicionalmente, en la línea sugerida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sería posible potenciar, a través de mecanismos como los apuntados, la concesión de licencias contractuales sobre invenciones cuya titularidad corresponda a tales universidades y entes públicos de investigación [...]

⁵⁹ En concreto del art. 163.3. de la LP «No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos»

El PRD objeto de informe constituye un reglamento de ejecución de la Ley de Patentes informada por esta CNMC en su versión de Anteproyecto. El PRD desarrolla fundamentalmente aspectos procedimentales y el margen de introducción de aspectos sustantivos es limitado.

La CNMC formula una serie de recomendaciones dirigidas a **proponer, con carácter general**, un diseño equilibrado del sistema que conjugue el fomento de la innovación y la defensa y promoción de la competencia. Se recomienda, a tales efectos:

- Considerar las interrelaciones analizadas entre el derecho de patentes y la defensa de la competencia, potenciando sus complementariedades.
- Prestar especial atención a las diferentes modalidades de precedentes de conductas anticompetitivas que pueden derivar del ejercicio del derecho de patente.

En relación con la Ley de Patentes y con este PRD de desarrollo, se **recomienda la revisión de los siguientes aspectos**:

- *Procedimiento*. Un replanteamiento y una simplificación generalizada de los procedimientos, tanto de la LP como de este PRD. Los plazos excesivamente dilatados desincentivan la patentabilidad de invenciones (y por tanto la innovación). Existen diversos precedentes, puestos de relieve en el informe, de abuso del procedimiento regulatorio con fines anticompetitivos.
- *Modelos de utilidad*. Reevaluar, en coherencia con lo advertido en el Informe previo, el mantenimiento de esta figura desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. En caso de no superarse este test, se recomienda la eliminación de la figura mediante la oportuna reforma de la LP, en primer lugar, y a continuación en este PRD. En el supuesto de fundamentarse su mantenimiento, se recomienda que al menos se sometan, como las patentes, al régimen de examen previo.
- *Agentes de propiedad industrial (API)*. En coherencia con la consolidada doctrina de la autoridad de competencia con respecto al acceso y al ejercicio de profesiones, se recomienda:
 - Suprimir la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios.
 - Reevaluar la reserva de actividad en la prestación de los servicios de traducción.
 - Revisar los requisitos de acceso a la profesión, en particular la superación de pruebas de aptitud y de forma más en detalle la de los profesionales de otros Estados Miembros de la UE.

- *Tasas.* En relación a su determinación, se insta a una mayor fundamentación de las cuantías de cada tasa; a orientar su cuantía a los costes desde la perspectiva de un operador incentivado a conseguir la máxima eficiencia en su gestión y a eliminar la dispersión normativa y la cierta confusión existente. En cuanto a las reducciones y bonificaciones, se recomienda un replanteamiento y mayor fundamentación de las mismas así como la oportuna evaluación ex post de las reducciones en términos de valoración final de sus efectos.

