



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE 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

IPN/CNMC/024/22

26/07/2022

www.cnmc.es

INTERNA

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE 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

Expediente nº: IPN/CNMC/024/22

PLENO

Presidenta

D^a. Cani Fernández Vicién

Vicepresidente

D. Ángel Torres Torres

Consejeros

D^a. María Ortiz Aguilar

D. Mariano Bacigalupo Saggese

D^a. María Pilar Canedo Arrillaga

D. Bernardo Lorenzo Almendros

D. Xabier Ormaetxea Garai

D^a. Pilar Sánchez Núñez

D. Carlos Aguilar Paredes

D. Josep Maria Salas Prat

Secretario del Consejo

D. Miguel Bordiú García-Ovies

En Madrid, a 26 de julio de 2022

Vista la solicitud informe de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en relación con el Anteproyecto de Ley (APL) de modificación de 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, que tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 21 de junio de 2022, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.2 de la [Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC \(Ley 3/2013\)](#), el PLENO acuerda emitir el presente informe.

1. ANTECEDENTES

La propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías: (i) los derechos de autor, que abarcan, entre otros, las obras literarias, artísticas y científicas y (ii) la propiedad industrial, que engloba, principalmente, los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), los diseños industriales y las invenciones (patentes y modelos de utilidad). El APL objeto de este informe propone una modificación de las leyes reguladoras de los elementos de la propiedad industrial (signos distintivos, diseños industriales y patentes de invención), cuyas principales características se describen a continuación.

Dentro de los signos distintivos, cabe distinguir entre nombres comerciales y marcas. Un **nombre comercial** es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil¹. Las **marcas** son signos susceptibles de representación gráfica que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra². Ambos se regulan en la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante, Ley de Marcas³).

Del concepto de marca se desprenden tres principios básicos: (i) la capacidad diferenciadora; (ii) el principio de especialidad, que delimita la exclusividad que el Estado concede al titular de la marca durante un periodo determinado (10 años, con la posibilidad de prorrogarse indefinidamente siempre que se renueven) y (iii) el principio registral (“registro válidamente realizado”). Además, el titular tiene la obligación de explotar la marca; si no lo hace, podría declararse la caducidad de la misma⁴.

El sistema de protección y registro de marcas es dual. Ello quiere decir que las marcas se pueden registrar en toda la Unión Europea⁵ (UE) o en los Estados

¹ Los nombres comerciales, al ser títulos de Propiedad Industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles.

² Al solicitar una marca, hay que elegir una o varias “clases” en base a la llamada [Clasificación de Niza](#), que establece 34 clases de productos, y 11 clases de servicios.

³ El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se aprobó en el [Real Decreto 687/2002](#), de 12 de julio.

⁴ La declaración de caducidad no se produce de oficio, sino que a instancia de parte. Ver, en este sentido, STJUE 21 de diciembre de 2016, en el [asunto C-654/15](#) Länsförsäkringar AB y Matek A/S. STJCE de 16 de septiembre de 2004 ([Caso “SAT-2”](#)), donde se afirmó que una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores.

⁵ La marca de la UE tiene carácter unitario, es decir, es solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la UE ejerciendo sus efectos en los 27 de países. A nivel comunitario destaca la siguiente

miembros donde se desee. Las marcas europeas se deben solicitar directamente ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), y las marcas nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por lo que respecta al sistema de registro de marcas internacionales, está regido por dos tratados internacionales: el [Arreglo de Madrid](#) y el [Protocolo de Madrid](#). Para solicitar una marca internacional, se debe obtener previamente una marca nacional ante la OEPM o marca de la UE ante la EUIPO⁶.

Los diseños industriales otorgan a su titular el derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación (los diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales)⁷. Se regula en la [Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial](#) (en adelante, Ley de Protección Jurídica del Diseño industrial⁸).

Los diseños se conceden por periodos de 5 años desde su solicitud, que pueden prorrogarse hasta cinco veces, por un periodo máximo de 25 años. En cada renovación, deben pagarse unas tasas para prorrogar la validez del diseño.

El diseño de la UE, al igual que la marca UE, tiene carácter unitario y despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la UE, ejerciendo sus efectos en los 27 Estados miembros⁹. Se debe solicitar directamente ante la EUIPO. Por su parte, el diseño internacional se enmarca en un sistema de Registro Internacional

normativa; la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el [Reglamento 2017/1001](#), del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, que regula el sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión Europea.

⁶ Se puede pedir una marca internacional en cualquiera de los 122 países integrados en la Unión de Madrid. La solicitud de marca internacional, antes de solicitarla ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO en terminología anglosajona) se debe solicitar o en la OEPM o en la EUIPO.

⁷ Los productos protegidos se deben atener a una clasificación de diseños, llamada [Clasificación de Locarno](#), que establece 32 clases distintas de productos.

⁸ El Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial se aprobó en el [Real Decreto 1937/2004](#), de 27 de septiembre. Para una revisión más general pueden consultarse los siguientes documentos de la OEPM: (i) "[La OEPM en cifras 2020](#)" y (ii) "[¿Qué es un diseño industrial?](#)".

⁹ Véase el [Reglamento \(CE\) 6/2002](#) del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. A nivel comunitario hay que destacar también la [Directiva 98/71/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Cabe señalar que existen actualmente iniciativas para la reforma comunitaria de la normativa sobre dibujos y modelos (véanse la [consulta](#) pública sobre el Reglamento 6/2002 y la [consulta](#) sobre la Directiva 98/71/CE).

de Diseños para países que están integrados en el [Arreglo de La Haya](#). La solicitud de diseño internacional se debe solicitar directamente ante la OMPI.

Por lo que respecta a las invenciones, cabe distinguir entre patentes y modelos de utilidad.

Una **patente** es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva la invención protegida, así como el de impedir a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida de este derecho de exclusiva, la documentación relativa a la patente se pone a disposición del público para coadyuvar a la generación de conocimiento. La patente debe resolver un problema técnico y puede referirse a un procedimiento, un aparato, un producto o un perfeccionamiento o una mejora de los anteriores. La duración de la protección son 20 años¹⁰.

Un **modelo de utilidad** es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención de determinadas características que le impiden ser protegida por patente, posibilitando que se impida a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular¹¹. Como contrapartida, el modelo de utilidad se pone a disposición del público para generar conocimiento. La duración de la protección son 10 años.

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; mientras que para 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. Ambas se regulan en la [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes](#) (en adelante, Ley de Patentes¹²).

Para mantener en vigor las patentes y modelos de utilidad, se deben pagar unas tasas anuales. Al extinguirse los derechos, la invención pasa a poder ser usada por el público general.

¹⁰ Cabe señalar que el Certificado Complementario de Protección (CCP) es un título de Propiedad Industrial que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario después de que la patente haya caducado tras los 20 años de vigencia. Véase el siguiente documento de la OEPM "[¿Qué es una patente?](#)".

¹¹ El derecho otorgado por un modelo de utilidad es el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto del modelo y, sobre todo y singularmente, "el derecho de *excluir a otros*" de la fabricación, utilización o introducción del producto protegido en el comercio.

¹² El Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes se aprobó en el [Real Decreto 316/2017](#), de 31 de marzo.

La validez de una patente o un modelo de utilidad español queda limitada al territorio nacional. Durante los 12 meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud (periodo de prioridad), se puede extender la protección internacionalmente mediante tres vías: (i) vía nacional, mediante la presentación de una solicitud de patente individualizada en aquellos Estados en los que se desea obtener la protección; (ii) vía europea (no UE), con la que se puede validar hasta en 40 Estados miembros del Convenio de Patente Europea¹³. No obstante, cabe señalar que, aunque el régimen de concesión es uniforme, esta patente europea no produce ni efecto automático ni uniforme en todos los Estados parte¹⁴ y (iii) vía el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con la que se puede conseguir la protección en más de 150 Estados¹⁵.

Cabe señalar que, en el ámbito de la UE, se lleva impulsando desde hace ya dos décadas la denominada “patente unitaria”, complementada con la creación de un tribunal unificado de patentes¹⁶. La patente unitaria surtiría efectos de modo automático tras su publicación en todos los países de la UE participantes y otorgaría una protección uniforme. Ante la falta de acuerdo de adoptar ese instrumento en el ámbito de la UE, se adoptó el conocido como “*paquete de patente unitaria*”¹⁷.

¹³ No se trata de un título jurídico del Derecho de la UE sino de un sistema centralizado de concesión de patentes instaurado en el [Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas](#), de 5 de octubre de 1973, a cargo de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

¹⁴ 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.

¹⁵ El [Tratado de Cooperación en Materia de Patentes](#), firmado en Washington el 19 de junio de 1970. Se le conoce por sus siglas en inglés “*Patent Cooperation Treaty*” (PCT).

¹⁶ Cabe señalar, en este sentido, la existencia de instrumentos jurídicos de protección armonizados en el ámbito de la UE en la materia biotecnológica y farmacéutica como la [Directiva 98/44/CE](#), relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el [Reglamento \(CE\) No 469/2009](#) relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, el [Reglamento \(CE\) nº 1610/96](#), por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios y el [Reglamento \(UE\) 2019/933](#), por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009. También ha habido algún intento de armonizar los modelos de utilidad en el ámbito de la UE, sin éxito. Véase la [Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión "Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior" \(1995\)](#) 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 \(1999\)](#).

¹⁷ 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](#), 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](#), 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. España e Italia

Por último, debe reseñarse que la CNMC ha tenido ocasión de pronunciarse anteriormente sobre la relación del Derecho de Propiedad Industrial y la promoción de la competencia, en especial en lo que se refiere a la propiedad industrial tanto respecto al sistema de patentes como de marcas¹⁸. Sin perjuicio de que este informe recogerá la valoración del APL desde el punto de vista de la promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, se considera aconsejable una lectura conjunta de los informes anteriores, de forma que se obtenga una visión lo más completa posible del posicionamiento en función consultiva de esta Comisión sobre la regulación aplicable.

2. CONTENIDO

El APL consta de tres artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El artículo 1 modifica la Ley de Marcas destacando los siguientes aspectos¹⁹:

- Procedimiento de registro. Se elimina la necesidad de incluir la dirección postal de la persona solicitante (artículo 18).
- Revisión de los actos en vía jurisdiccional. Según la MAIN se pretende una alteración competencial que traslade la competencia al orden jurisdiccional civil de los recursos contra las resoluciones de la OEPM (artículos 27.bis y 28²⁰).

interpusieron en 2013 recurso de anulación de los anteriores instrumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El 5 de mayo 2015 el TJUE resolvió desestimando sus pretensiones. Italia se ha acabado acogiendo al sistema vigente, mientras que España todavía no. En enero de 2022, Austria ratificó el Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patente, lo que dio lugar a su entrada en vigor el 19 de enero de 2022, al ser el 13º Estado miembro que lo ratificaba.

¹⁸ Cabe señalar el [IPN/DP/004/14](#): Informe sobre el APL de Patentes y el [IPN/CNMC/019/16](#): Informe sobre el PRD por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Cabe señalar el [IPN/CNMC/022/18](#): Informe sobre el APL de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el [IPN/CNMC/009/19](#): Informe sobre PRD de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas y el [IPN/CNMC/010/19](#): Informe sobre el POM por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas.

¹⁹ En concreto se modifican doce preceptos, tres disposiciones adicionales y varias tasas del Anexo de la Ley de Marcas.

²⁰ El artículo 27. bis se introducirá una vez aprobada la prevista modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en esta materia.

- Nuevo supuesto de no caducidad por falta de renovación en caso de concurso (artículo 55) y precisión de que las acciones de indemnización por los daños y perjuicios cuando el titular ha actuado de mala fe deben formularse ante los tribunales (art. 60.3).
- Marcas internacionales y de la UE. En las marcas internacionales se incluye que les serán de aplicación las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía (artículo 80.2) y se equiparan los requisitos de la petición de transformación de la marca de la UE a los de la solicitud de marca nacional o nombre comercial (artículo 86.2.d).
- Nombres comerciales. Se suprime la necesidad de su representación gráfica y se adecua la clasificación al Arreglo de Niza (artículos 87.1 y 89.1).
- Plazos de resolución de los procedimientos. Se introducen los nuevos plazos legales de la reforma de 2018²¹ (DA 5^a).
- Tasas: Se elimina la bonificación del 15% del importe de las tasas si la presentación de la solicitud se realiza por medios electrónicos (DA 8^a) y se modifican varias tasas del Anexo²².

El artículo 2 cambia la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, destacando los siguientes puntos²³:

- Motivos de denegación del registro. Se incorpora la práctica de la prueba de uso a los diseños industriales (artículo 13.f).
- Revisión de los actos en vía jurisdiccional. Según la MAIN se pretende una alteración competencial que traslade la competencia al orden jurisdiccional civil de los recursos contra las resoluciones de la OEPM (artículo 41 bis²⁴).

²¹ [Real Decreto-ley 23/2018](#), de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, el cual fue objeto de informe ([IPN/CNMC/022/18](#)) por la CNMC.

²² (i) Por formulación de oposición (58,99 euros); (ii) por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial ("BOPI"), a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso en vía jurisdiccional en materia de signos distintivos (145,10 euros) y (iii) por la publicación en el "BOPI" a instancia de parte, del fallo de un recurso en vía jurisdiccional sobre signos distintivos (145,10 euros).

²³ Se modifican veintiún preceptos y dos disposiciones adicionales. Además, se añade una nueva disposición adicional y se modifica el Anexo para introducir dos nuevas tasas.

²⁴ El artículo 41. bis se introducirá una vez aprobada la modificación de la LOPJ en esta materia.

- Arbitraje y mediación (artículo 42). Se regula la posibilidad de acudir a estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos.
- Indemnización por daños y perjuicios. Se fija un mínimo indemnizatorio teniendo en cuenta el importe de una licencia hipotética (artículo 55.2).
- Licencia de difusión del diseño. Se incorpora una nueva figura para el ofrecimiento de licencias de diseños con fines de difusión encaminadas a permitir la explotación gratuita, no exclusiva y temporal de diseños registrados por parte de sus creadores (artículo 60. bis).
- Reducción de cargas administrativas en los requisitos de solicitud y en la renovación²⁵.
- Caducidad por falta de renovación (artículos 73 y el 74): se trata de evitar la caducidad de diseños por falta de renovación en ciertos supuestos (embargo, procedimientos de concurso o insolvencia inscritos, o cuando haya inscrita una hipoteca mobiliaria sobre un diseño).
- Tasas. Se crean dos nuevas tasas (por inscripción de ofrecimiento de licencia de difusión gratuita y por cambio de modalidad) y se modifican las tasas por publicaciones en el BOPI.

El artículo 3 modifica la Ley de Patentes, destacando los siguientes aspectos²⁶:

- Excepciones a la patentabilidad de los productos (vegetales o animales y partes de vegetales o animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos (artículo 5.3)²⁷.

²⁵ Destacar, entre otras, (i) la simplificación de la documentación de la solicitud al permitir sustituir la representación gráfica del diseño por una remisión a otro diseño o marca presentada con anterioridad (artículo 21.c); (ii) la reducción de las cargas administrativas para las solicitudes de un diseño múltiple ya que solo deberá aportarse una indicación válida de productos para todos los diseños (artículo 21.d); y (iii) la eliminación del examen de oficio de la OEPM sobre si el diseño supone un uso indebido de los emblemas de los Estados, organismos internacionales, CC. AA o entidades locales (artículo 29.1.c), si bien se mantiene como motivo de oposición en el artículo 33.2.e). Se introduce además la renovación automática de diseños que equipara el pago de la tasa a la solicitud de renovación y en cuya virtud se elimina la necesidad de presentar la solicitud de renovación (artículo 44).

²⁶ Se modifican cincuenta y seis preceptos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y el Anexo de tasas de la Ley de Patentes.

²⁷ No obstante, *“no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos”*.

- Se eliminan la referencia a las secuencias biológicas para adecuarlo a las normas internacionales (artículos 23, 37, 42 y 49).
- Se introducen varias modificaciones terminológicas al objeto de dotarlo de mayor coherencia y claridad.
- Se añade un supuesto de suspensión de la tramitación en caso de embargo o concurso (artículo 50).
- Cambio de modalidad de propiedad industrial. Se especifica que solamente podrá solicitarse y concederse una única vez (artículo 51).
- Solicitudes provisionales de patentes. Se introduce esta figura con el objeto de lograr una protección sencilla de invenciones aún sin desarrollar o perfeccionar (artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater). Se establece una nueva tasa a este respecto.
- Revisión de los actos en vía judicial. Según la MAIN se pretende una alteración competencial que traslade la competencia al orden jurisdiccional civil de los recursos contra las resoluciones de la OEPM (artículo 54 bis²⁸).
- Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas. Se aclara que no es competencia de la OEPM decretar la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, sino simplemente tramitar las peticiones de licencias obligatorias (artículos 94.1 y 94.2)²⁹.
- **Modelos de utilidad.** Se realizan varias modificaciones importantes:
 - Se amplía el objeto de la protección permitiendo que se protejan las sustancias y composiciones farmacéuticas (artículo 137.2).
 - Se elimina la referencia a que no será necesario un resumen de la invención en la solicitud y se añade que la descripción podrá redactarse en cualquier idioma (artículos 141.1 y 141.2).

²⁸ El artículo 54. bis se introducirá una vez aprobada la modificación de la LOPJ en esta materia.

²⁹ La redacción del APL es 1. “La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente y decreta la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, se comunicará a la OEPM por la CNMC o por el Juez o Tribunal que la haya emitido, para su anotación y publicación en el “BOPI”. 2. “Tras la publicación, se procederá, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 [Solicitud de la licencia] y 99 [Tramitación y resolución] de esta Ley”.

- Se aclara que un tercero puede ser peticionario de un informe sobre el estado de la técnica (IET) (artículo 148.3).
- Se introduce como novedad la figura de los “*modelos de utilidad derivados*” (artículo 147 bis) y se aclara que no se pueden solicitar modelos de utilidad provisionales (artículo 150).
- Agentes de la propiedad industrial (APIs). Se elimina que la representación de los no residentes ante la OEPM deba ser realizada específicamente por APIs (artículo 175.2). Además, se extiende el privilegio de confidencialidad a cualquier asesoramiento en materia de propiedad industrial que realicen los representantes (artículos 176.1 y 176.5).
- Tasas y anualidades:
 - Se aclara que el reembolso de las tasas previsto cuando el IET pueda basarse en el informe de búsqueda internacional aplica tanto a patentes como a modelos de utilidad (artículo 183.2).
 - Se elimina la bonificación del 15% del importe de la tasa por presentación electrónica (artículo 186.2).
 - Se modifica la DA 10^a para que los Centros y Organismos Públicos de Investigación (además de las universidades públicas) también se beneficien de la bonificación de las tasas aplicables.
 - Se añaden y modifican varias tasas (por ejemplo, por la petición de una solicitud provisional o por la petición de autorización de primer depósito en el extranjero)³⁰.
- Tramitación preferente y acelerada de patentes y de modelos de utilidad en casos de urgencia sanitaria, cuando afecten a la defensa nacional o relativos a sectores estratégicos (DA 3^a).

El APL contiene **tres disposiciones adicionales**: la DA 1^a recoge y aclara las remisiones normativas previstas; la DA 2^a recoge la extensión de las personas

³⁰ En el anexo de la Ley de Patentes se modifican las secciones 1.1 y 1.5 de la “Tarifa Primera. Adquisición y Defensa de Derechos”, las secciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la “Tarifa Segunda. Mantenimiento y transmisión de derechos”, y las secciones 3.2 de “Tarifa Tercera. Otros servicios” y 4.2 de la “Tarifa Cuarta” en relación con las Patentes Internacionales. Además, se añade una sección 3.4 (Tramitación del permiso para la fabricación de un producto, o un medicamento que contenga ese producto, para fines de exportación a terceros países o de almacenamiento).

solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales de patentes; y la DA 3ª modifica la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptarlo a la modificación propuesta en lo relativo a la atribución al orden jurisdiccional civil del conocimiento de los recursos contra las resoluciones de la OEPM.

La **disposición transitoria única** dispone que los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales, diseños y patentes iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior, mientras que los concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley³¹.

La **disposición derogatoria única** establece lo relativo a las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o entren en contradicción con lo dispuesto en esta Ley, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única.

Por último, se regulan **cuatro disposiciones finales** relativas al título competencial, desarrollo de la ley, la no afectación del gasto público y entrada en vigor, a los veinte días de su publicación en el BOE.

3. VALORACIÓN

3.1 Observaciones generales

Esta Comisión ha venido defendiendo que, en el diseño regulatorio de los sistemas de protección de la propiedad industrial, es preciso tener en cuenta no solo el **interés de los titulares de los derechos** en obtener la protección, sino también los **efectos negativos** que de dicha protección pudieran derivarse.

Desde la óptica de la **eficiencia de la regulación**, el adecuado **equilibrio** entre estos factores es el que resulta de su adecuación a los principios generales de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, no discriminación).

El APL modifica las tres normas legales relativas a la propiedad industrial (Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley de Patentes),

³¹ Además, (i) establece un régimen transitorio en relación con la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos; (ii) precisa que lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 26.3 (solicitudes divisionales) de la Ley de Patentes no entrará en vigor hasta que lo haga su norma reglamentaria de desarrollo; y (iii) prevé un régimen transitorio para lo dispuesto en la DA 10ª (bonificaciones del importe de tasas).

con el objeto de adaptarlas a la realidad actual y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

Esta Comisión valora positivamente el hecho de que se aborde conjuntamente la modificación de las tres leyes, ya que de esta manera se consigue una mayor coherencia, uniformidad y consistencia entre ellas. También se valora de manera positiva la reducción de las cargas administrativas en los diseños industriales³².

Antes de entrar en las observaciones sobre el articulado, se recuerda que las tres leyes que se modifican han sido objeto de análisis por la CNMC en informes anteriores³³. Sin perjuicio de las cuestiones que ya han sido objeto de recomendación relacionadas con los artículos que se prevé modificar, que se abordan en el siguiente apartado, debe advertirse de que no se ha atendido la recomendación efectuada por la CNMC en 2018 en relación con la **legitimación de los licenciatarios no exclusivos** en la Ley de Marcas ([IPN/CNMC/022/18](#)). En dicho informe, la CNMC recomendó una mayor flexibilización de la legitimación del licenciatario que se considerara perjudicado, aun cuando su licencia no le autorizase expresamente al ejercicio de las acciones de defensa³⁴.

³² No obstante, cabe señalar que existen actualmente iniciativas para la reforma comunitaria de la normativa sobre dibujos y modelos (véanse la [consulta](#) pública sobre el Reglamento 6/2002 y la [consulta](#) sobre la Directiva 98/71/CE).

³³ Informe sobre el APL de Patentes ([IPN/DP/004/14](#)), Informe sobre el PRD por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (y el [IPN/CNMC/019/16](#)), Informe sobre el APL de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ([IPN/CNMC/022/18](#)), Informe sobre PRD de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ([IPN/CNMC/009/19](#)), y el Informe sobre el POM por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas ([IPN/CNMC/010/19](#)).

³⁴ En dicho informe, se decía (apartado III.2.4):

“El APL establece el principio general por el que el licenciatario precisa del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción. Se reconoce, asimismo, el derecho de cualquier licenciatario a intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

Esta Comisión ha mantenido en anteriores ocasiones una aproximación expansiva de la legitimación para impugnar en el campo de la propiedad industrial[15], reclamando que la misma fuera pública, salvo excepción[16]. Se trata de una recomendación que finalmente fue recogida en el artículo 103.1 del texto final aprobado de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes.[17]

Sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambas figuras jurídicas (patentes y marcas), parece razonable solicitar una mayor flexibilización de la legitimación, en concreto del licenciatario que se considerara perjudicado aun cuando su licencia no le autorizase expresamente el ejercicio de las acciones de defensa.”

A continuación, se detallan diversos aspectos del articulado del APL que son susceptibles de mejora.

3.2 Observaciones particulares

3.2.1 La regulación de los Agentes de la Propiedad Industrial

En relación con la Ley de Patentes, en primer lugar, la CNMC valora positivamente que el APL elimine la exigencia de intervención preceptiva de los Agentes de la Propiedad Industrial (API) para los solicitantes ajenos al Espacio Económico Europeo, aspecto que ya había recomendado esta Comisión³⁵. No obstante, se insiste sobre otras dos recomendaciones realizadas en dicho informe en relación con los API. Por un lado, **reevaluar la reserva de actividad de los API en la prestación de los servicios de traducción** (artículos 154.2 y 169.2), posibilitando la apertura de la actividad a terceros profesionales con acreditada capacitación técnico-lingüística³⁶. Por otro lado, **reconsiderar los requisitos de acceso (pruebas de aptitud) a la profesión de API** (artículo 177.1.e)³⁷.

3.2.2 Modelos de utilidad: mantenimiento de la figura y extensión de su utilización a sustancias y composiciones farmacéuticas y modelos de utilidad derivados (artículos 137.2 y 147 bis de la Ley de patentes).

La CNMC ha mantenido una posición crítica con esta figura³⁸ (artículos 137 y ss), al funcionar como figuras de protección relativas a una actividad inventiva menor, concedidas sin examen previo, recomendando su revisión desde la

³⁵ La nueva redacción del artículo 175.2 es la siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán actuar mediante representante profesional, que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial.” Véase el [IPN/CNMC/019/16](#) a este respecto.

³⁶ Esta reserva de actividad los equipara a los traductores jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la prestación de los servicios de traducción en supuestos de solicitud de patente europea y en el de patente internacional.

³⁷ El artículo 177.2 de la Ley de Patentes recoge las previsiones sobre el acceso a la actividad de los API por parte de profesionales de otros EEMM de la UE, donde básicamente se remite a la normativa que lo registrará en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales ([Real Decreto 1837/2008](#), de 8 de noviembre). 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.

³⁸ Los modelos de utilidad funcionan 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 previo 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.

óptica de los principios de buena regulación³⁹. En caso de mantenerse, se recomienda que, al menos, se sometan, como las patentes, al régimen de examen previo⁴⁰.

De acuerdo con la MAIN, en el APL “*se regula en mayor medida la elaboración del informe sobre el estado de la técnica (IET), de manera que quede en cierto modo inserto en el propio procedimiento de concesión del título. Esto, unido a las oposiciones antes de la concesión, conllevará modelos de utilidad más fuertes*”⁴¹.

Conviene señalar, no obstante, que los IETs de los modelos de utilidad no forman parte del procedimiento (a diferencia del caso de las patentes) y que están orientados al ejercicio de acciones judiciales. Como novedad en el APL, se prevé que un tercero puede ser peticionario de un IET de modelos de utilidad, aspecto que se valora positivamente.

El APL objeto de este informe introduce importantes modificaciones en los modelos de utilidad, pero en sentido opuesto a las recomendaciones previas de la CNMC, al ampliar su objeto e introducir una nueva modalidad:

- En primer lugar, la ampliación de su objeto, permitiendo que se protejan las sustancias y composiciones farmacéuticas (artículo 137.2). La MAIN lo justifica por los siguientes motivos: (i) indefinición jurídica del concepto, (ii) dificultad en la diferenciación de una sustancia y una composición farmacéuticas, (iii) falta de justificación de la exclusión, e (iv) inexistencia de esta exclusión en la legislación comparada (Alemania). No obstante, la MAIN considera que la duración más limitada y la imposibilidad de solicitar certificado complementario de protección sobre la base de un modelo de utilidad serán limitaciones para que los operadores elijan esta modalidad de protección para los productos farmacéuticos⁴².

³⁹ Véanse los informes [IPN/DP/004/14](#) e [IPN/CNMC/019/16](#) para un mayor detalle.

⁴⁰ En este sentido cabe señalar que Australia ha eliminado la figura de los modelos de utilidad (“*innovation patent*”) en agosto de 2021 (<https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/innovation-patent-application-process/phase-out-innovation-patent>).

⁴¹ El artículo 148.3 de la Ley de Patentes establece que para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 a 4 de dicha Ley. Este informe sobre el estado de la técnica será puesto a disposición del público unido al expediente de modelo de utilidad.

⁴² Como señala la MAIN hay países europeos, como Irlanda y Finlandia, que permiten la protección de productos farmacéuticos mediante modelo de utilidad, respecto de los cuales se exige una actividad inventiva menor que la requerida para las patentes.

Cabe señalar que la innovación es un elemento crucial en el sector farmacéutico y que las empresas del sector se cuentan entre las que más invierten en I+D. No obstante, en ocasiones, las empresas pueden intentar hacer un uso indebido del sistema regulador que concede la protección de las patentes, por lo que la Comisión Europea recomienda, entre otras medidas, garantizar un alto nivel de calidad en las patentes concedidas⁴³.

Sin poner en cuestión que esta figura haya sido regulada por otros países de nuestro entorno, deben tenerse en cuenta igualmente las peculiaridades de nuestro sistema de propiedad industrial con respecto al resto. Por ejemplo, en el país que se utiliza como referencia (Alemania), la utilización de la figura de protección de la patente es muy alta en comparación con España, siendo mucho menor la utilización de los modelos de utilidad⁴⁴.

Además, no puede obviarse que, si incluso con la utilización de un sistema de patentes se pueden plantear problemas en el ámbito del derecho de la competencia en el sector farmacéutico, es posible que estos problemas puedan incrementarse con el uso de modelos de utilidad, sustitutivos imperfectos de las patentes, que permiten la concesión de monopolios a invenciones que no satisfacen los niveles de exigencia de las patentes⁴⁵.

Dado que los modelos de utilidad funcionan como figuras de protección relativas a una actividad inventiva menor, no parece adecuada su utilización ampliada en el sector farmacéutico, por lo que se recomienda su replanteamiento.

- En segundo lugar, la introducción de la figura de los “modelos de utilidad derivados” o “*branch off*” (artículo 147 bis). Esta figura, originaria de

⁴³ [Informe de investigación sobre el sector farmacéutico](#) que culminó en 2009 (véase el resumen analítico en español en el siguiente [enlace](#)).

⁴⁴ En el año 2020, según la [WIPO](#) y la [OEPM](#), en Alemania se presentaron 62.105 patentes y 12.318 modelos de utilidad mientras que en España se presentaron 1.483 patentes y 3.419 modelos de utilidad.

⁴⁵ En el sector farmacéutico, la Comisión Europea llama la atención sobre diversas prácticas empresariales potencialmente anticompetitivas tales como: (i) Patent settlements. Acuerdos entre laboratorios de medicamentos originarios y de genéricos; (ii) Patent thicket o marañas de patentes; (iii) Solicitudes voluntarias de “fraccionamiento de patentes”; (iv) Abuso del proceso judicial o ejercicio anticompetitivo del derecho a litigar (abuse of litigation y sham litigation); (v) Product hopping o evergreening: la solicitud estratégica de patentes sobre innovaciones incrementales (medicamentos de segunda generación) sin apenas mejoras terapéuticas; (vi) Utilización indebida de los procedimientos reglamentarios; (vii) “Patentes defensivas”, utilizadas entre empresas de medicamentos originarios con el objeto principal de excluir a los competidores sin buscar la innovación o (viii) Negativas -no justificadas objetivamente y susceptibles de sanción por abuso de posición de dominio- a conceder licencias para la producción de un ingrediente activo.

Alemania, permite dividir una solicitud de patentes en modelos de utilidad, permitiendo obtener una protección complementaria entre la solicitud de la patente y su concesión, con el objetivo de mejorar la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de largos procedimientos de tramitación de una patente.

La introducción de esta figura permitiría obtener una protección durante el plazo de concesión de la patente. Sin perjuicio de que pueda estar justificada en aquellos casos en los que la patente fuera finalmente concedida, ya que brindaría una protección anticipada, hay que tener en cuenta que la protección otorgada por el modelo de utilidad sería independiente del resultado del procedimiento de concesión de la patente, e incluso aplicaría en el caso de que la patente no fuese aprobada.

En este sentido, cabe recordar que, sin perjuicio de que esta posibilidad se reconozca por la ley (artículo 51 de la Ley de patentes), la CNMC se ha mostrado crítica en el pasado con la posibilidad de cambio de modalidad de propiedad industrial, en particular con la posibilidad de que las invenciones que no superen el examen previo por falta de patentabilidad puedan ser convertidas en modelos de utilidad, ya que de esta manera no se desincentiva la solicitud de patentes de baja calidad que pueden falsear la competencia y trasladan a los competidores y a los tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas⁴⁶.

La nueva figura de los modelos de utilidad derivados puede agudizar el problema señalado de que las patentes de baja calidad puedan reconvertirse en modelos de utilidad, con la novedad de que pudieran hacerlo desde la propia solicitud de la patente.

Por ello, **dado que existiría la posibilidad de que existieran modelos de utilidad derivados de una patente de baja calidad que finalmente no fuera aprobada, se recomienda su replanteamiento.**

3.2.3 Solicitudes provisionales de patentes (artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater de la Ley de Patentes y DA 2ª del APL)

De acuerdo con el artículo 51 bis, se permite la presentación de estas solicitudes, que tendrán un carácter temporal de 12 meses. De acuerdo con la MAIN, el solicitante, de manera sencilla, puede obtener una fecha de presentación para

⁴⁶ Véase el [IPN/DP/004/14](#).

proyectos inmaduros, disponiendo de un año (en este plazo, la solicitud provisional no se tramitaría) para seguir desarrollando su proyecto⁴⁷.

No obstante, la DA 2ª establece que las solicitudes provisionales de patentes solo se aplicarán a las solicitudes presentadas por las Universidades Públicas españolas, por los Centros y Organismos Públicos de Investigación y por los Centros Tecnológicos. A propuesta de la OEPM, y mediante orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, una vez implantado el sistema de solicitudes provisionales, podrá ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen, una extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales.

En la MAIN se indica, en la respuesta a una de las propuestas recibidas, que “*se empieza por estas entidades para comprobar su funcionamiento y ya se irá extendiendo a otro tipo de solicitantes si se considera que el sistema funciona correctamente y cumple las expectativas de los solicitantes*”.

Esta Comisión considera que **la limitación de la posibilidad de realizar solicitudes provisionales de patentes solo para determinados operadores públicos** (Universidades Públicas españolas, Centros y Organismos Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008⁴⁸) **puede afectar al principio de neutralidad competitiva, y se recomienda su extensión a todos los operadores económicos**, salvo existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen un uso restringido de esta posibilidad.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el registro de centros tecnológicos creado por el RD 2093/2008 es “*de carácter informativo y voluntario*” según dicha norma, mientras que la modificación legal prevista en el APL configura la inscripción en el mismo como un requisito para poder acceder a la vía de las solicitudes provisionales de patentes.

Si el objetivo del regulador, según se desprende de la MAIN, es habilitar espacios controlados donde experimentar potenciales mejoras regulatorias que agilicen los cambios normativos y contribuyan a que las modificaciones se ajusten mejor

⁴⁷ En este período, la solicitud no se tramita, pero se ofrecen las siguientes opciones: (a) desistir de la solicitud; (b) continuar con la tramitación de la solicitud; o (c) presentar una nueva solicitud reivindicando la prioridad de la solicitud provisional (en caso de una ampliación de contenido).

⁴⁸ En este registro se prevé la inscripción de los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica, de ámbito estatal. Para ambas entidades se exige, entre otros requisitos, que se trate de entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y residentes en España. El registro es “de carácter informativo y voluntario” (arts. 1 y 4 del RD 2093/2008).

a las necesidades del sector, se recomienda la alternativa de optar por la constitución de un **banco de pruebas regulatorio** (*sandbox*) en el que se respeten las debidas garantías de todos los potenciales interesados⁴⁹.

3.2.4 Plazos de resolución (disposición adicional 5ª de la ley de marcas)

En la nueva disposición adicional 5ª de la ley de marcas, se introducen los nuevos plazos legales de resolución de los procedimientos afectados por la reforma de la Ley de Marcas de 2018⁵⁰. Los plazos son los mismos que los fijados en un proyecto de Orden Ministerial sobre el que la CNMC informó en el año 2019⁵¹. Como indicó la CNMC en aquel informe, la fijación de plazos máximos reduce las consecuencias negativas de que la resolución de determinados procedimientos se difiera en exceso en algunos casos. No obstante, como observó la CNMC en relación a la Orden, ni en el APL ni en la MAIN se aporta información que justifique, desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, la fundamentación de los plazos máximos contemplados, ni de las relevantes diferencias existentes entre ellos.

3.2.5 Determinación y bonificaciones de las tasas

El APL modifica y crea varias tasas que afectan tanto a las marcas como a los diseños industriales y a las patentes.

En primer lugar, debe observarse que ni en el preámbulo del APL ni en su MAIN se fundamentan las cuantías de las tasas. En este sentido, debe recordarse que la CNMC ha venido recomendando la CNMC en anteriores informes **una mayor fundamentación de la cuantía de las tasas y de su efectiva orientación a costes**⁵². Dicha orientación a costes debería tener en cuenta el hecho de que

⁴⁹ Puede consultarse a este respecto el [Real Decreto 568/2022](#), de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico.

⁵⁰ [Real Decreto-ley 23/2018](#), de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, el cual fue objeto de informe ([IPN/CNMC/022/18](#)) por la CNMC.

⁵¹ Véase el [IPN/CNMC/010/19](#): Informe sobre el POM por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas. Se indicaba: *“En definitiva, se considera que existen carencias en la fundamentación que deberían ser corregidas por el órgano proponente para justificar las decisiones de plazos que se han establecido. Sería aconsejable en este sentido aportar la información acumulada sobre los procedimientos en cuestión en los años previos a esta reforma así como ofrecer transparencia en cuanto a las previsiones formuladas para los próximos años para aquellos que sean nuevos procedimientos, indicando sus posibles complicaciones e intereses públicos y privados a tener en cuenta”*.

⁵² En este sentido, la CNMC ya tuvo la oportunidad de examinar los sistemas de tasas en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, en concreto, en el ámbito de las patentes ([IPN/CNMC/019/16](#)) y de las marcas ([IPN/CNMC/022/18](#)). En dichos informes se advierte de una cierta dispersión normativa y falta de claridad, ya que conviven las diferentes leyes de propiedad industrial con [la Ley 17/1975, de 2](#)

los recursos públicos necesarios para tramitar las solicitudes de títulos de propiedad industrial de forma presencial son diferentes a una tramitación electrónica (cambio estructural que la MAIN pone de manifiesto para justificar, por ejemplo, la desaparición de la bonificación del 15% para la tramitación telemática de las tasas de patentes y marcas).

En segundo lugar, el APL propone, para la Ley de Patentes, extender la bonificación de tasas que disfrutaban las Universidades públicas (en la DA 10ª) a los Centros y Organismos Públicos de Investigación⁵³. Sin embargo, esta bonificación puede afectar a la neutralidad competitiva entre actividades similares según procedan de centros públicos o privados (por ejemplo, los Centros Tecnológicos o las Universidades privadas que son igualmente parte del sistema de I+D+i)⁵⁴. El propio dictamen del Consejo de Estado citado llamaba la atención sobre los efectos perversos de la bonificación actual⁵⁵. **Por todo ello, se recomienda revisar el alcance subjetivo de la bonificación.**

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La CNMC ha defendido tradicionalmente que en el diseño regulatorio de los sistemas de protección de la propiedad industrial es preciso tener en cuenta no solo el interés de los titulares de los derechos en obtener la protección, sino también las consecuencias negativas derivadas de dicha protección.

[de mayo, 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 2022.

⁵³ Esta ampliación a los entes públicos de investigación fue recomendada por el Consejo de Estado en su informe sobre la vigente Ley de Patentes. [Dictamen 762/2014](#) del Consejo de Estado (Observación general VI): “[...] *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*”.

⁵⁴ En la MAIN no se acepta una propuesta recibida en este sentido sobre la ampliación de la bonificación a los Centros Tecnológicos alegando que solo se aplica a organismos de derecho público (y no privado).

⁵⁵ En uno de los borradores previo de la Ley de Patentes actualmente vigente se eliminaba la exención vigente a las universidades públicas. Esta voluntad podría obedecer, según el dictamen del Consejo de Estado citado, “*al objetivo de desincentivar el fenómeno, frecuente en la práctica, de la solicitud y obtención gratuita de patentes por parte de docentes e investigadores a los exclusivos efectos de contar con méritos curriculares, sin que tales patentes sean objeto ni de un examen previo a su concesión (lo que fomenta la aparición de patentes de baja calidad) ni de una ulterior aplicación industrial*”.

El APL modifica las tres leyes principales de propiedad intelectual en España con el objeto de adaptar dichas leyes a la realidad actual y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

Esta Comisión valora positivamente el hecho de que se aborde conjuntamente la modificación de las tres leyes, ya que de esta manera se consigue una mayor coherencia, uniformidad y consistencia entre ellas. También se valora de manera positiva la reducción de las cargas administrativas en los diseños industriales.

En cuanto al contenido del APL, se realizan diversas recomendaciones:

- Reevaluar los requisitos de acceso de los **agentes de la propiedad industrial** y la reserva de actividad de estos en la prestación de los servicios de traducción.
- Replantear la propia figura de los modelos de utilidad, así como la extensión de la figura a las sustancias y composiciones **farmacéuticas** y a **modelos de utilidad derivados** (artículo 147 bis de la Ley de Patentes).
- Extender la posibilidad de realizar **solicitudes provisionales de patentes a todos los operadores, públicos y privados**, salvo existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen un uso restringido de esta posibilidad y, en este caso, **optar por bancos de pruebas regulatorios** en lugar de discriminación por tipos de operadores.
- Mayor fundamentación de **las cuantías de las tasas y su orientación a costes**, y revisar el **alcance subjetivo de las bonificaciones** para evitar privilegiar a operadores según sean de titularidad pública o privada.