

ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA NUEVA LEY DE PATENTES*

JOSÉ MASSAGUER FUENTES**

Abogado

Aspectos sustantivos de la nueva Ley de Patentes

La nueva Ley de Patentes de 2015 ha incorporado algunas modificaciones relevantes en la regulación de los aspectos sustantivos del sistema de patentes español. En este trabajo se analizan esas modificaciones, con especial atención a las que se han producido en relación con las invenciones realizadas en el marco de una relación laboral o de servicios, el régimen de las invenciones universitarias, la excepción de uso reglamentario, el alcance de la protección concedida por la patente, el régimen de las acciones de defensa de la patente, la regulación de la patente como objeto de derecho de propiedad, la obligación de explotar, las licencias obligatorias, la nulidad y el reconocimiento de la limitación voluntaria de las reivindicaciones.

PALABRAS CLAVE

Ley de Patentes de 2015, Invenciones laborales, Invenciones universitarias, Excepción de uso reglamentario, Alcance de la protección conferida por la patente, Acciones de defensa de la patente, La patente como objeto de propiedad, Licencias obligatorias, Nulidad, Limitación voluntaria de reivindicaciones.

Main Novelties of the New Spanish Patent Law

The new 2015 Spanish Patent Law has brought about significant amendments to the regulations on the Spanish patent system. This article analyses the changes introduced, in particular, the new regime for inventions made by employees and service providers, university inventions, the Bolar exception, the scope of protection granted by patents, remedies for patent infringement, the patent as the subject matter of ownership rights, the obligation to work the invention, compulsory licences, patent nullity and voluntary limitation of patent claims.

KEY WORDS

2015 Patent Law, Employee inventions, University inventions, Bolar exception, Scope of protection granted by patents, Remedies for patent infringement, Patent as subject-matter of ownership rights, Compulsory licences, Nullity, Voluntary limitation of patent claims.

Fecha de recepción: 18-1-2016

Fecha de aceptación: 1-2-2016

1 · INTRODUCCIÓN

El 24 de julio de 2015 fue aprobada la Ley 24/2015, de Patentes, por las Cortes Generales y publicada al día siguiente en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 177/2015 (en adelante, la «Ley» o la «Ley de Patentes» y de forma abreviada la «LP»)¹. La nueva Ley solo entrará en vigor el 1 de abril de 2017 (disposición final novena LP), fecha en la que derogará la ahora y hasta entonces vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (disposición derogatoria única LP) (en adelante, la «Ley de Patentes de 1986» y

de forma abreviada la «LP 1986»)², que junto con su reglamento de ejecución³ y el Real Decreto 2424/1986⁴ produjo la verdadera modernización del sistema de patentes español, ahora simplemente revisado y puesto al día.

Los objetivos de la nueva Ley son, en un plano político, el fortalecimiento del sistema español de patentes y, en un plano técnico, la actualización general de su regulación positiva. En particular, el fortalecimiento del sistema español de patentes toma como punto de partida el papel decisivo de la innovación en la moderna economía globalizada y da respuesta a la sentida necesidad de fomentar la innovación en España mediante la facilitación del acceso a un sistema de patentes competitivo en términos de solidez de sus patentes, agilidad en su obtención y eficacia en su protección. Además, y

* Este trabajo es una puesta al día y ampliación de las notas que sirvieron de base para la ponencia que con el título «El anteproyecto de ley española de patentes: aspectos generales y sustantivos» presenté en la V Jornada de Barcelona sobre Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2014, para la ponencia que con el título «El proyecto de ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales» expuse en el Seminario del Grupo de Investigación de Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia el 6 de febrero de 2015 y, finalmente, para la ponencia titulada «La nueva Ley de Patentes», presentada en las Jornadas Jurídicas Cuestiones Actuales de Derecho Mercantil organizadas por la Universidad de Huelva el 9 de noviembre de 2015.

** Catedrático de Derecho mercantil, Profesor en el IE Law School. Del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid).

¹ http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328.

² <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-7900>.

³ 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 = http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-28777.

⁴ Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 = http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-31199.

aunque no se haga mención de ello en el Preámbulo de la Ley, este objetivo también viene impulsado la próxima puesta en marcha del sistema de la patente europea con efecto unitario⁵ y en particular por los interrogantes que por ahora dejan abiertos su implantación y funcionamiento. Por su parte, la actualización del sistema de patentes responde a la conveniencia de acomodar el sistema español al papel principal que corresponde a la Oficina Europea de Patentes en la concesión de patentes con efectos en España y al acceso a las patentes españolas por vía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, así como a los desarrollos del Derecho de la Unión Europea e internacional todavía no recogidos en la legislación interna o insuficientemente transpuestos y a la mejora técnica de normas que se han revelado imperfectas en su sustancia o aplicación práctica.

Entre las materias que con estos dos objetivos han experimentado una reforma de interés con la nueva Ley se cuenta el tratamiento de los aspectos sustantivos de la ordenación del sistema español de patentes. A esta materia se dedica este trabajo, que se centrará en particular en la revisión del régimen de las invenciones laborales, la unificación del régimen de las invenciones universitarias y de los entes públicos de investigación, la precisión de algunos extremos relativos a los efectos de la patente, las novedades en materia de acciones de defensa de la patente, la modificación del régimen de la patente como objeto de derecho de propiedad, la reordenación de la obligación de explotar la patente y el sistema de licencias obligatorias, y en fin la modificación del régimen de nulidad de la patente.

2 · REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O SERVICIOS

La Ley modifica algunos aspectos importantes del régimen de las invenciones laborales⁶, entre los que

conviene mencionar los siguientes: la red denominación de las categorías de invenciones laborales, de modo que las que tradicionalmente se han conocido como invenciones de encargo se denominan ahora «*invenciones pertenecientes al empresario*» (art. 15 LP), las que se han denominado anteriormente «*invenciones libres*» son ahora «*invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios*» (art. 16 LP), y las conocidas como invenciones de servicio, «*invenciones asumibles por el empresario*» (art. 17 LP), sin que se hayan modificado sus respectivos rasgos característicos; la ampliación del régimen básico de las hasta ahora llamadas invenciones de encargo realizadas por los empleados, que como se ha dicho la Ley denomina «*invenciones pertenecientes al empresario*», a las realizadas por los prestadores de servicios (art. 15.1 LP); la precisión del contenido y términos de cumplimiento de la obligación de informar de la obtención de la invención que pesa sobre el inventor asalariado (se omite la referencia al prestador de servicios en este contexto, lo que obliga a extremar el cuidado en la redacción del contrato correspondiente), así como de la forma y plazo en que el empresario debe ejercitar el derecho a asumir las ahora llamadas invenciones asumibles y las consecuencias de que no las asuma y de que, habiéndolo hecho, no solicite la patente en plazo (art. 18 LP); la extensión del régimen de compensaciones previsto para las invenciones laborales a los secretos empresariales, si bien con la incomprensible limitación de esa extensión a las mejoras técnicas no patentables (art. 18.3 LP); en fin, la sustitución de la presunción absoluta de que las invenciones para las que se solicite una patente en el año siguiente a la finalización de la relación laboral (o de servicios) fueron realizadas vigente esa relación por una presunción relativa (art. 19 LP).

La Ley ha tratado de forma deficiente la posibilidad de que el empresario resuelva explotar las invenciones asumibles como secreto empresarial. En efecto, la Ley rechaza de forma implícita e incomprensible que el empresario, salvo que cuente con la autorización del empleado, pueda reservarse las invenciones asumibles que sean patentables para su explotación como secreto empresarial, como resulta de la atribución al empleado del derecho a solicitar la protección mediante patente si esta no ha tenido lugar en el plazo pactado con el empresario al efecto (art. 18.2 III LP). Esta solución contrasta con las previstas para las invenciones pertenecientes al empresario, cuya titularidad se le atribuye sin limitación por razón de la modalidad de protección escogida y por ello admite la explotación en régi-

⁵ Vid. 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, Reglamento (UE) 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 Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Vid. por todos A. GARCÍA VIDAL, *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, *passim*.

⁶ Vid. F. CAVAS, «Las invenciones laborales en la nueva Ley de Patentes», LA LEY 5656/2015, p. 1 ss.

men de secreto empresarial (art. 15.1 LP), para las invenciones asumibles que solo sean mejoras no patentables, que podrá asumir el empresario para explotarlas en régimen de secreto empresarial (art. 18.3 LP), o para las invenciones realizadas por el personal de Universidades públicas y entes públicos de investigación, respecto de las cuales se admite expresamente la explotación en régimen de secreto empresarial (art. 21.3 LP), sin que resulte claro ni la necesidad ni el fundamento de este trato desigual.

Desde otra perspectiva, la reforma ha mantenido los términos en que se reconoce actualmente el derecho a la compensación de los empleados (y prestadores de servicios) por la realización de invenciones de encargo, lo que a juicio de los círculos interesados sería insatisfactorio especialmente por no consistir en una participación general en los ingresos obtenidos mediante la explotación de las estas invenciones, como en cambio sucede en relación con las invenciones universitarias y del personal de los entes públicos de investigación.

Estos cambios se completan con una revisión del procedimiento de conciliación en materia de invenciones laborales, en la que destaca la pérdida de su carácter obligatorio y previo al litigio, la reconfiguración de la composición de la comisión encargada de la conciliación, y la precisión del contenido y efectos de la propuesta de acuerdo y de la certificación del acuerdo así como la previsión de su ejecución según las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil para sentencias y convenios judicialmente aprobados (art. 133 ss. LP).

3 · UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS Y DE LOS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

La Ley da un paso adelante en el establecimiento de una regulación unitaria de la atribución del derecho a la patente y derechos de participación en beneficios sobre las invenciones realizadas por el personal investigador de las universidades públicas y entes públicos de investigación, que comprenden los Centros y Organismos Públicos de Investigación del Estado y de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones del Sector Público Estatal, las Sociedades Mercantiles Estatales y los Centros de Investigación de la Administración General del Estado (art. 21 LP), actualmente dispersa en la propia Ley de Patentes de 1986, la Ley de Economía Sostenible, y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de las Universidades

públicas, y el Real Decreto 55/2002 sobre explotación y cesión de las invenciones realizadas por el personal de las entidades públicas⁷. En particular, se define qué es personal investigador a estos efectos. Y sobre ello se establece el principio general de atribución de la titularidad de las invenciones realizadas por los investigadores a las entidades a las que están adscritos, con independencia de la naturaleza concreta de la vinculación existente entre las instituciones y los inventores, las obligaciones de comunicación y colaboración a las que están sujetos los investigadores que obtengan la invención, la atribución de la facultad de mantener los derechos sobre la invención y en su caso de elegir el sistema de protección a la entidad titular de la invención, que bien puede ser el de secreto empresarial, y el reconocimiento del derecho del inventor a participar en los beneficios de explotación.

Fuera de esta regulación quedan los aspectos relacionados con la contratación de derechos de explotación sobre las invenciones afectadas por esta regulación, que en principio habrán de regirse por lo previsto en la en la Ley de Economía Sostenible, y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Por excepción, se reproduce la previsión de que los convenios que se celebren con terceros para el desarrollo de actividades que puedan generar invenciones deberán establecer el régimen de atribución de los derechos sobre las invenciones, uso y explotación y el reparto de beneficios derivados de su uso o explotación, sin sentar ningún límite o exigencia imperativa al respecto (art. 21.6 LP).

4 · PRECISIONES EN EL RÉGIMEN DE LOS EFECTOS DE LA PATENTE

La Ley dispone algunas precisiones en la regulación de los efectos de la patente no exentas de cierta importancia, como son la independización sustantiva de la excepción de uso reglamentario (la llamada «cláusula Bolar»), el ajuste de la regla del agotamiento a la jurisprudencia comunitaria en esta materia y la previsión de una excepción a este límite traída de la legislación de marcas y diseños, y la mejora de las reglas de determinación del alcance de la protección conferida por la patente. Como

⁷ Vid. J. MASSAGUER, «La protección jurídica de los resultados de la investigación universitaria por medio de propiedad intelectual», en A. TATO y otros, *Estudios de Derecho mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade*, M. Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2013, p. 743 ss.

tampoco está exento de relevancia el mantenimiento de los términos en los que se regula la protección provisional concedida por las solicitudes de patente a su titular.

4.1 · Independización y reconfiguración de la excepción de uso reglamentario («cláusula Bolar»)

La Ley desgaja el reconocimiento y regulación de la «cláusula Bolar» o excepción de uso reglamentario de la excepción de uso experimental en el listado de límites del derecho de patente (art. 61.1 c) LP), como acertadamente corresponde a su distinta naturaleza y justificación político-legislativa. De este modo, la Ley corrige el error sistemático del que adolecía la regulación de esta materia en la ley precedente (art. 52.1 b) LP 1986, según la redacción dada por la Ley 29/2006, de 26 de julio), que solo la doctrina del Tribunal Supremo ha impedido que tuviera una indebida repercusión sustantiva⁸.

La reordenación sistemática de la cláusula Bolar viene acompañada de algunos cambios de redacción que se desvían del artículo 10.6 de la Directiva 2004/27/CE⁹, sin que su razón de ser, ni su oportunidad y propósito se justifique en el Preámbulo de la Ley. En particular, los términos en que ha quedado redactada esta excepción solo comprenden actos de explotación necesarios para obtener la «autorización de comercialización», y no en general, como sucede ahora, para su «autorización». Esta innovación puede suscitar dudas acerca de si la Ley deja ahora sin cobertura a los actos de explotación relacionados con el cumplimiento de requisitos distintos de los exigidos para la autorización del medicamento pero igualmente necesarios para su inclusión en la prestación farmacéutica pública y por ello para su comercialización, que la doctrina judicial ha entendido beneficiados por la excepción de uso reglamentario¹⁰. Los términos de la regulación prevista en la Directiva 2004/27/CE al respecto y el sentido político y práctico del establecimiento de esta excepción deben llevar a mantener la interpretación dominante hasta la fecha.

Finalmente, los términos en que se formula esta excepción no se limitan solo a medicamentos genéricos, como hace indirectamente la Directiva 2004/27/CE y el texto (todavía) en vigor, ni tan siquiera a medicamentos cuya autorización de comercialización puede obtenerse por medio de un procedimiento abreviado; al contrario, la excepción alcanza literalmente, y como queda dicho por contraste con la regulación anterior, a todo medicamento, sin que se alcance a ver la necesidad de realizar actos de explotación de una patente ajena para obtener la autorización de comercialización de un medicamento no genérico ni las razones de política legislativa que lo aconsejan.

4.2 · Agotamiento

La Ley especifica que el agotamiento del derecho de patente, como se recoge en la legislación de marcas y de protección jurídica del diseño industrial, no se producirá en los casos en que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular del derecho se oponga a la comercialización del producto inicialmente puesto en el comercio con su consentimiento en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (art. 61.2 LP).

4.3 · Alcance de la protección

Dos modificaciones establece la Ley sobre la determinación del alcance de la protección conferida por una patente española a su titular, esto es, sobre la precisión de los productos, procedimientos y usos comprendidos en el ámbito objetivo del *ius prohibendi* que atribuye a su titular. En primer término, ajusta la dicción de la regulación de esta materia a la del artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea, mediante la sustitución de «*extensión*» por «*alcance*» y mediante la supresión de la referencia al «*contenido*» de las reivindicaciones (art. 68.1 LP). Estos son esencialmente cambios formales: en efecto, las diferencias de redacción entre el artículo 60.1 de la Ley de Patentes de 1986 y el artículo 69 del Convenio no solo no han conducido en la práctica a que la protección conferida por las patentes españolas tuviera un ámbito objetivo diverso de la que conceden las patentes europeas sino que se les ha asignado el mismo contenido sustantivo¹¹.

⁸ SSTS núm. 39/2012 de 10 febrero = RJ 2012\3908, núm. 766/2011 de 11 noviembre = RJ 2012\3367, núm. 424/2010 de 30 junio = RJ 2010\3903.

⁹ Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por la que se establece un Código comunitario sobre medicamentos de uso humano.

¹⁰ AAP *Barcelona* (Secc. 15ª) núm. 5/2011, de 20 enero = JUR 2011\203596.

¹¹ STS núm. 223/2015, de 29 de abril = LA LEY 54794/2015, o SSAP *Barcelona* (Secc. 15ª) 12-IX-2014 = AC 2104\1807, 30-I-

En segundo término, la Ley se hace eco del Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea y acoge un explícito reconocimiento de que —como habían resuelto ya nuestros tribunales¹²— para determinar el alcance de la protección conferida por la patente y la solicitud de patente debe tenerse debidamente en cuenta (precisamente para que quede comprendido en el alcance de la protección) todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones (art. 68.3 LP). En esta oportunidad, y siguiendo acertadamente también la opción acogida en el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea 2000, no se ha considerado oportuno precisar qué debe entenderse por elemento equivalente a estos efectos ni cómo proceder a la determinación de los elementos que deben considerarse equivalentes. Estas cuestiones quedan nuevamente en manos de los tribunales en cuya doctrina parece consolidarse la aproximación de las llamadas cuestiones del protocolo aplicada por las Audiencias Provinciales¹³ y últimamente de forma explícita por el Tribunal Supremo¹⁴.

4.4 · Protección provisional y otras materias en las que se mantienen preceptos defectuosos

Ninguna modificación se ha previsto en relación con contenido de la protección provisional conferida por las solicitudes de patente (art. 67 LP), mientras que la redacción de su alcance se ha acomodado a la prevista para la patente concedida y a la posibilidad de la modificación de la solicitud en el seno de los procedimientos de oposición, recurso, limitación o nulidad (art. 68.2 LP). Bajo el primer aspecto, en el que conviene detenerse, no se ha precisado si la acción para hacer efectiva la protección provisional puede ejercitarse antes de la concesión de la patente o, por el contrario, debe esperar a su concesión. Y ello, a pesar de que esta es cuestión que no podía considerarse cerrada en la jurisprudencia: los dos únicos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre esta cuestión (en materia de marcas), separados solo unos tres meses, tienen signo contrario¹⁵ y los de Audiencias Provinciales

relativos a casos de patentes que les siguieron se decantaron por la admisibilidad del ejercicio anterior a la concesión¹⁶. Y también a pesar de que, por otra parte, esta cuestión mereció sendas normas expresas en materia de marcas (art. 38.4 LM) y diseños industriales (art. 46.4 LPJDI), que han diferido, de forma acertada, el ejercicio de la acción a la concesión del derecho correspondiente.

No es esta la única materia en la que se mantiene una regulación defectuosa. Así, la reforma no ha derogado el artículo 61.1 de la Ley de 1986, que reproduce el nuevo artículo 69.1 de la Ley, mediante el cual se incorporó y se sigue incorporando al sistema de patentes español el artículo 5 quater del Convenio de la Unión de París. Al respecto no puede dejar de advertirse que, tras la extensión de los derechos concedidos por las patentes de procedimiento a los productos directamente obtenidos con la ejecución art. 50.1 c) LP 1986 y art. 58.1 c) LP), la incorporación del precepto unionista era y es innecesaria, tanto más cuanto si, como sucede, la norma interna se separa sorprendentemente del precepto unionista, al omitir la referencia a la patente del procedimiento como base del contenido de la protección, y posibilita por ello lecturas conducentes a una interpretación desmesurada.

5 · MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA DEL DERECHO DE PATENTE

La Ley mantiene en lo esencial el régimen de las acciones de defensa del derecho de patente de 1986 (modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio). Ello no obstante, la Ley introduce algunas clarificaciones que vienen a poner remedio oportunamente a las dudas interpretativas suscitadas por la defectuosa o insuficiente redacción anterior y que en buena medida habían sido superadas de forma acertada por la jurisprudencia, cuyo sentido recoge el nuevo texto legal. A ellas se suman algunos cambios más o menos justificados y más o menos acertados en su concreción, en parte orientados a mejorar la transposición de la Directiva 2004/48/CE¹⁷ que en su día hizo la Ley 19/2006.

2013 = AC 2013\1026, Madrid (Secc. 28ª) 6-II-2012 = AC 2012\653, 1-VII-2011 = JUR 2011\346776.

12 STS núm. 309/2011, de 10 mayo = RJ 2011\3853.

13 SSAP Barcelona (Secc. 15ª) 17-I-2008 = AC 2010\629, Madrid (Secc. 28ª) 27-IX-2013 = AC 2013\1847.

14 STS núm. 223/2015, de 29 de abril = LA LEY 54794/2015.

15 SSTS núm. 653/1999, de 20 de julio = RJ 1999\5053, y núm.

959/1999, de 10 de noviembre = RJ 1999\8056.

16 SSAP Barcelona (Secc. 15ª) 14-IV-2000 = JUR 2000\220499, Asturias (Secc. 6ª) 30-VI-2003 = LA LEY 1150001/2003.

17 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la «Directiva 2004/48/CE»).

Ejemplo de esos cambios difícilmente comprensibles, y en ningún caso impuestos por la legislación comunitaria, es el aparente sometimiento del ejercicio de los derechos concedidos por una patente frente a tercero a la previa información sobre el número de la patente (art. 57.1 LP); su razón de ser podría verse en un intento de prevenir el ejercicio de acciones abusivas y proscribir la sorpresa procesal, pero sistemáticamente se aviene mal tanto con la irrelevancia de la culpa como presupuesto de las acciones de cesación y remoción, como con el régimen de responsabilidad por daños (art. 72 LP).

Ya en el plano de los remedios se advierte la expresa mención de la prohibición de los actos de explotación simplemente preparados y todavía no realizados como contenido de la acción de cesación (art. 71.1 *a*) in fine LP). Esta configuración de la acción de cesación ya había sido reconocida en la propia Ley de Patentes de 1986 implícitamente, por medio de la inclusión de la prohibición de cometer la infracción entre las medidas cautelares (art. 134 1ª LP), y por los tribunales explícitamente, que consideraron que la prohibición de la infracción todavía no producida era una medida necesaria para la salvaguarda del derecho de patente incluida entre las acciones de defensa atribuidas genéricamente a su titular (art. 62 LP de 1986), cuya concreción legal carecía de carácter exhaustivo (art. 63 LP de 1986)¹⁸.

Asimismo, la Ley precisa que las medidas de embargo y publicación de la sentencia deben ejecutarse en principio a cargo del infractor, salvo (en línea con lo previsto en el art. 10.2 de la Directiva 2004/48/CE) que medien razones fundadas, que no se concretan (como tampoco se concretan en la Directiva), en cuyo caso los gastos ligados a su ejecución serán de cuenta del demandante (art. 71.1 II LP). Pero el afán de asegurar una más fiel transposición de la Directiva en esta materia no ha llegado a reparar en que estas medidas (retirada, embargo y destrucción) solo debieran proceder en los casos en que sean proporcionadas a la gravedad de la infracción y no afecten negativamente los intereses de terceros (art. 10.3 de la Directiva 2004/48/CE).

A ello se añade, siempre en materia de acciones de defensa, la llamativa calificación de la publicación de la sentencia como remedio excepcional (art.

71.1 *f*) LP). La necesidad de esta configuración no se puede explicar con facilidad y en todo caso su compatibilidad con el art. 15 de la Directiva 2004/48/CE suscita serias dudas. En efecto, la publicación es en la Directiva un remedio ordinario, que tiene atribuida una importante función disuasoria de la infracción y se califica como remedio «conveniente» [Cdo. (27) de la Directiva], lo que parece bien alejado de la posibilidad de que los Estados miembros lo consideren excepcional.

Mención especial merecen los cambios que se han incorporado en materia de indemnización de daños y perjuicios, pero también los que no se han realizado. Por una parte, la Ley precisa que los criterios de determinación de la indemnización de daños y perjuicios en atención a las consecuencias económicas negativas de la infracción son criterios alternativos, esto es, el beneficio perdido por el titular y el beneficio obtenido por el infractor no pueden sumarse (art. 74.2 *a*) PLP), del modo en que, ante las dudas suscitadas por la ausencia de previsión al respecto, ya habían concluido nuestros tribunales¹⁹. Por otra parte, y para una más correcta transposición de la previsión del art. 11.1 *b*) la Directiva 2004/48/CE, el criterio alternativo a las consecuencias económicas negativas de la infracción para el cálculo de los daños y perjuicios indemnizables deja de ser el precio de la licencia hipotética para ser, más acertadamente, una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido realizar la explotación lícitamente (art. 74.2 *b*) LP). Esta reformulación permitirá considerar otros elementos distintos del precio de la licencia en la determinación del importe de la indemnización, entre ellos —a mi juicio— el daño moral, en relación con cuya inclusión entre los conceptos indemnizables con arreglo a este criterio ha planteado (en materia de derecho propiedad intelectual) el Tribunal Supremo una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin reparar quizás en que el problema no está en la interpretación del art. 11.1 *b*) la Directiva 2004/48/CE sino en su defectuosa incorporación al ordenamiento interno²⁰. A esta misma materia corresponde la imposición de indemnizaciones coercitivas para garantizar el cumplimiento efectivo y tempestivo de las condenas de cesación

18 SSAP *Barcelona* (Secc. 15ª) 22-I-2013 = AC 2014\276, 2-III-2011 = AC 2014\148, 9-V-2008 = JUR 2008\384345, 17-V-2006 = JUR 2007\225477 (confirmada en este punto por la STS 14-VI-2010 = RJ 2010\5389).

19 SSAP *Madrid* (Secc. 28ª) 20-V-2011 = JUR 2011\248082, *Barcelona* (Secc. 15ª) 17-IX-2009 = AC 2009\2221, *Alicante* (Secc. 8ª) 17-IV-2008 = JUR 2008\188198.

20 ATS 12-I-2015 = JUR 2015\47770.

de la conducta infractora (art. 74.4 LP), que el artículo 11 de la Directiva solo autoriza a introducir, pero que ya se conocían en las leyes de marcas y de protección jurídica de diseño industrial y que, como sucede en estas normas, pierde buena parte de su utilidad por el desplazamiento de su fijación a la fase de ejecución de sentencia; a pesar de su ubicación sistemática en la regulación de la indemnización de daños y perjuicios y su cálculo así como de la expresa referencia a la «obligación de indemnizar» que contiene la Ley, a la indemnización coercitiva debe atribuirse una naturaleza punitiva, puesto que en el art. 11 de la Directiva 2004/48/CE no solo se les asigna la función de «asegurar la ejecución» de los mandamientos de cesación, sino se las concibe como «multas coercitivas», aunque no puede dejar de advertirse que la Directiva deja en manos de los Estados miembros su incorporación al Derecho interno y por ello el legislador podría haberlas dotado correctamente de una naturaleza resarcitoria (aunque a mi juicio no lo ha hecho puesto que ni la letra de la norma establece una vinculación con la reparación de un daño ni la precisa por remisión a los criterios para determinar la cuantía de esa reparación).

Especial importancia tiene el reconocimiento de que las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación se efectúen en la fase de ejecución de sentencia únicamente a partir de las bases fijadas en la sentencia (art. 74.5 LP). Esta previsión da carta de naturaleza legal a aquella práctica judicial que, en materia de infracción de derechos de propiedad industrial, ya había interpretado con generosidad la exigencia general de que en la fase de liquidación solo podían determinarse cuantías mediante operaciones aritméticas (art. 219.1 LEC)²¹, que ahora debe entenderse sustituida en este ámbito por la regla especial que nos ocupa (que, por cierto, no se ha introducido en los preceptos equivalentes de las leyes de marcas y diseño industrial). Pero quizás los términos escogidos para ello no hayan sido tan claros como hubiera sido deseable, especialmente en relación con la determinación de las bases de cuantificación de la indemnización. En todo caso, parece que su determinación debe realizarse en la sentencia sobre el fondo y que el debate procesal en el juicio plenario no debe comprender la realización de operaciones de cuantificación, como son por ejemplo la determinación del importe del beneficio dejado de obtener o

de la cuantía a tanto alzado, ni por consiguiente las comprobaciones que son precisas a esos efectos. Este debate, en cambio, debe centrarse solo en el criterio con arreglo al cual ha de calcularse la indemnización, y por ello sobre la procedencia de la indemnización con arreglo a ese criterio, lo que ubica en el juicio plenario la comprobación de si en efecto concurren en el caso los presupuestos sustantivos para que la indemnización pueda determinarse según el criterio elegido por el demandante, como son, según los casos, la efectiva explotación de la patente, la pérdida de beneficios por el titular debido a la competencia del infractor y la medida en que ello es así, la ponderación de la posible concurrencia de causas distintas de la infracción en el cálculo de la indemnización, o la obtención de beneficios por el infractor mediante la explotación de la invención patentada. Aunque está implícito en lo dicho, no estará de más recordar que la elección del criterio de cuantificación habrá de efectuarse con la demanda, sin perjuicio de que esta formule una elección principal y otra u otras subsidiarias, ni de que se concrete en la audiencia previa entre los diversos criterios invocados en la demanda a título principal o subsidiario.

Desde otra perspectiva, se ha simplificado la regla de prescripción de las acciones civiles de defensa de la patente (art. 78.1 LP), que ahora solo consiste en la previsión de que deberán ejercitarse en el plazo de cinco años contados desde el momento en que se pudieron ejercitar, lo que en el caso de los actos de infracción continuados o repetidos, y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sitúa el *dies a quo* para el cómputo del plazo quinquenal de prescripción en el día de terminación definitiva de la infracción²². Se suprime por tanto la limitación de los daños y perjuicios indemnizables a aquellos acaecidos más allá de en los cinco años inmediatamente anteriores al ejercicio de la acción (art. 71.2 LP 1986), que sin embargo se mantiene en materia de marcas y diseños industriales (art. 45.2 LM y art. 57.2 LPJDI). Esta supresión, salvo en los casos en que, por tratarse de daños diferidos u otra circunstancia similar, no hubiere podido ejercitarse la acción de indemnización correspondiente, difícilmente permitirá reclamar la compensación de los daños resultantes de actos infractores, incluso si fueran continuados, realizados antes de los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción.

21 STS núm. 541/2012 de 24 de octubre = RI 2013\1545. Vid. SAP Barcelona (Secc. 15ª) 6-IV-2006 = AC 2006\1680.

22 SSTS núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (RI 2010\159), núm. 721/2010, de 15 de noviembre (RI2010\8877).

A la regulación de la prescripción se suma ahora un límite de nuevo cuño al ejercicio de todas las acciones de defensa de la patente, como es el que, en una especie de agotamiento por vía de indemnización (en el que la compensación sustituye al consentimiento), se proyecta sobre todas las acciones que pudieran dirigirse contra los que exploten productos protegidos puestos en comercio por quien haya indemnizado de forma adecuada los daños y perjuicios causados (art. 78.2 de la LP), que no se conoce en materia de marcas y diseños industriales y que en la práctica, al menos donde por bien comprensibles motivos haya razones para oponerse a la presencia de productos infractores en el mercado, constituye una invitación a dirigir la demanda de infracción contra todos los agentes que intervienen en el ciclo de explotación ante el riesgo de que esta limitación acabe por impedir la retirada de los productos infractores que ya se hubieren introducido en el mercado para su ulterior reventa o utilización.

A pesar de la amplitud de la reforma habida en esta materia, no puede dejar de llamarse la atención sobre algunos extremos que siguen sin regularse. En particular, la Ley no prevé que se haga uso de la posibilidad reconocida en la Directiva 2004/48/CE de sustituir la cesación por una compensación económica en ciertos casos, cuya oportunidad se ha puesto de manifiesto recientemente al menos en los asuntos de infracción con petición de cesación promovidos por titulares que no explotan ni tienen un propósito serio de explotar las patentes, como son los conocidos «*patent trolls*» o, en su versión políticamente correcta, las «*non-practising entities*» o «*patent assertion entities*»; los promovidos por los titulares o gestores de titulares de patentes que tienen un programa de licencias abiertos los promovidos por los titulares de una patente o paquete de patentes que comprenden parte de la tecnología incorporada a un estándar técnico; los asuntos en los que los productos infractores son tan solo un componente no esencial de un producto complejo; en los casos en que la presencia del producto infractor en el producto final es una impureza en cantidad mínima y funcionalmente irrelevante. Precisamente a la vista de las cuestiones suscitadas en estos casos por la concesión de remedios de cesación y remoción, no se acierta a comprender las razones por las que no debería haberse reconocido a jueces y tribunales una facultad tan prudente y moderada como la prevista en el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, de sustituir aquellos remedios por una reparación pecuniaria cuando el demandado no hubiere actuado con dolo o culpa,

la ejecución de las medidas de cesación o remoción pudieran ocasionarle un perjuicio desproporcionado y el titular pudiera obtener una satisfacción razonable mediante la reparación pecuniaria. A falta de norma especial que permita al juez denegar la cesación y sustituirla por una indemnización, en el enjuiciamiento de los casos del tipo reseñado habrá de tomarse en cuenta no solo los presupuestos materiales de este remedio, sino también los límites generales que se imponen del ejercicio de cualquier derecho subjetivo y en particular la prescripción del abuso del derecho (art. 7.2 CC), así como los límites especiales que puedan resultar de las normas de defensa de la competencia (especialmente en el caso de los consorcios tecnológicos cuya licitud antitrust está sujeta a que las tecnologías del consorcio se licencien a todos los licenciatarios potenciales en condiciones no discriminatorias²³), en su caso en relación con las relativas a la concesión de licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas (arts. 91 c) y 94 LP).

Por otra parte, la Ley tampoco prevé, y en ello acierta, extender a las patentes la indemnización mínima del uno por ciento de los ingresos obtenidos con los productos infractores que, en cambio y sin ninguna lógica indemnizatoria ni práctica (pues bien miradas las cosas solo facilita la prueba de un extremo en principio fácil de probar, como es la cifra del canon hipotético), se dispone en materia de marcas y diseños industriales.

En fin, la regulación de las acciones de defensa del derecho de patente y, en particular, su enunciado y las reglas de determinación de la indemnización de daños y perjuicios, como es sabido, han sido hasta la fecha comunes para patentes, marca y diseños industriales; de hecho, los artículos 62, 63 y 66 de la Ley de Patentes de 1986 son sustancialmente iguales a los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Marcas y a los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. La Ley, como se ha visto ya, quiebra este paralelismo, lo que parece tan llamativo como injustificado. Así sucede, en efecto, no solo en relación con el trámite procesal de cuantificación de daños y perjuicios, sino también con la reconfiguración del segundo de los criterios legales para la determinación de la cuantía de

23 Vid. Sección 4.4 de la Comunicación de la Comisión, Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C89/03)=<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014;089:FULL&from=ES>.

la indemnización de daños y perjuicios. En adelante y si no se corrige, estas cuestiones contarán con una regulación diversa para patentes, de un lado, y para marcas y diseño industrial, de otro lado.

6 · MODIFICACIONES DE LA REGULACIÓN DE LA PATENTE COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD

También en la regulación de la patente como objeto de derecho de propiedad dispone la Ley algunos cambios que no deben pasar desapercibidos. Me refiero a la reordenación sistemática de las materias reguladas, que se abre con las disposiciones sobre inscripción en el Registro de Patentes (art. 79 LP), que dan continuidad a la declaración general y unitaria con la que se abre la Ley (art. 2.2 LP), y, en segundo término, a la incorporación de la previsión de cierre registral para los derechos y gravámenes cuyo acceso al registro se pretenda y sean incompatibles con los previamente inscritos (art. 79.5 LP).

En sentido inverso, se conserva la regla general de unanimidad de los comuneros para conceder licencias sobre patentes de varios cotitulares, con la excepción de autorización judicial por motivos de equidad (art. 80.3 LP). De este modo, la Ley se aparta del cambio propuesto en el Anteproyecto, que preveía la incorporación de la regla de la mayoría de los cotitulares para la concesión de licencias de explotación a terceros (art. 79.3 ALP).

Por otra parte, no puede pasarse por alto la importante reforma de los artículos 45 y 46 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento (disposición final primera LP). El primero de estos preceptos establece una regulación completa de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial, y el segundo, sobre propiedad intelectual. En particular, y por lo que ahora interesa, se determinan las modalidades de propiedad industrial susceptibles de ser objeto de hipoteca mobiliaria mediante la enumeración de las actualmente conocidas, entre las que no se mencionan los certificados complementarios de protección, a las que se suma una previsión abierta que las extiende a cualesquiera modalidades de propiedad industrial típicas «de conformidad con su ley reguladora», lo que abre las puertas a los certificados, y la exclusión de los derechos no registrados. Asimismo, se precisa que la hipoteca mobiliaria puede constituirse sobre el derecho y sobre la solicitud del derecho; se reconoce el derecho a constituir hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial no solo

al titular, sino también al licenciario con facultad para ceder su derecho a tercero en relación con los derechos de explotación que tiene licenciados, y se prevé la extensión de la hipoteca mobiliaria a la adición de los derechos, a su modificación o perfeccionamiento (aunque tras la supresión de las adiciones de las patentes no está claro si esta previsión ha de tener algún sentido a largo plazo).

7 · MODIFICACIONES DE LA REGULACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

La Ley revisa a fondo la regulación de la obligación de explotar y de las licencias obligatorias. Aunque no va tan lejos como habría sido posible y probablemente deseable, la regulación ahora establecida entraña un giro respecto de los restos de la política industrial autárquica que inspiró la ordenación de esta materia en la Ley de 1986.

La Ley mantiene la obligación de explotar en los términos recogidos actualmente en el artículo 83 de la Ley de Patentes de 1986, tras su reforma por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, para acomodarlo a las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC (art. 90.1 y 2 LP). Pero desmonta por entero el ya desde el primer momento inútil régimen de prueba del cumplimiento de esta obligación, que sustituye por la lógica imposición de la carga de la prueba correspondiente al titular de la patente (art. 90.3 LP), y que en la práctica solo se ha revelado importante a los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de explotación exigido para la concesión de medidas cautelares (art. 133 LP de 1986)²⁴, ahora derogado al menos como requisito específico de las medidas cautelares en materia de patentes (art. 127 LP).

Por otra parte, y en relación con el régimen de las licencias obligatorias, la Ley mantiene en lo esencial las causas para la concesión de licencias obligatorias, incluido el incumplimiento de la obligación de explotación (art. 91 a) LP), si bien acorta a un año del plazo en el que, iniciada la explotación, el cese en ella puede ser causa de concesión de una licencia obligatoria (art. 92.1 *in fine* LP). Existen no obstante algunas novedades que no conviene pasar por alto. En primer término, la Ley elimina las necesidades de la exportación como causa de licencia

²⁴ Últimamente, AAP Madrid (Secc. 28.ª) 28-IX-2012 = AC 2012\1945.

obligatoria, aunque este supuesto podría reconducirse a los motivos de interés público relacionados con la insuficiencia en la explotación o perjuicio grave del desarrollo económico (art. 95.2 *b*) LP). En segundo término, propone incorporar dos nuevos supuestos de licencia obligatoria, como son la necesidad de poner término a prácticas declaradas anti-competitivas por los órganos de defensa de la competencia o los tribunales (arts. 91 *c*) y 94 LP), y la fabricación de medicamentos para su exportación a países con problemas de salud pública de conformidad con el Reglamento (CE) N° 816/2006²⁵ (arts. 91 *e*) y 95 LP). En la configuración de la falta o insuficiencia de la explotación y de las necesidades del abastecimiento como supuestos de concesión de licencias obligatorias, en fin, todavía perviven algunos rescoldos de la exigencia de explotación local (art. 95.2 *b*) y *c*) LP) pues su formulación, al menos literalmente, ha quedado desvinculada de las exigencias del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que como es sabido limitan estos casos de licencia obligatoria a situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

Por otra parte, la Ley intenta, con discutible éxito, simplificar los trámites para la concesión de licencias obligatorias (art. 97 ss. LP), aunque se extiende a estos supuestos el intento previo de licencia contractual (art. 97.1 LP), que ahora solo se contempla para los supuestos de patentes dependientes (art. 89 LP).

8 · MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA NULIDAD Y LIMITACIÓN DE LA PATENTE POR VÍA ADMINISTRATIVA TRAS SU CONCESIÓN

La Ley incorpora al régimen de nulidad de las patentes algunas novedades sustantivas de especial trascendencia en relación con las causas de nulidad, la legitimación activa para entablar la acción de nulidad y, sobre todo, el alcance objetivo de la declaración de nulidad.

En primer término, la Ley incluye la ampliación de la protección conferida por la patente tras su concesión (esto es, mediante su modificación en procedimientos de oposición o de limitación volunta-

ria) como causa de nulidad de la patente (art. 102.1 *d*) LP).

En segundo término, la acción de nulidad queda configurada como acción de carácter público (art. 103.1 LP), con lo que se deroga la vigente limitación de la legitimación activa a aquellos que resulten perjudicados por la vigencia de la patente (art. 113.1 LP de 1986). También en el plano procesal, y como se ha visto, la Ley trata de evitar la duplicidad de procedimientos (y el riesgo de que se produzcan resoluciones contradictorias) en vía contencioso-administrativa y civil sobre las mismas causas de nulidad por razón de los mismos hechos (art. 103.5 LP), precisión esta última cuya trascendencia, unida a la propia configuración de la acción de nulidad como acción pública, para la determinación del alcance objetivo del efecto de cosa juzgada en el ámbito civil (art. 400.2 LEC), a mi modo de ver, no puede pasar desapercibida.

Finalmente, las patentes españolas se equiparan a las patentes europeas en materia de alcance de la nulidad y con ello se superan las restricciones que, en perjuicio de las patentes españolas, resultan actualmente de la prohibición de que las reivindicaciones de las patentes puedan ser anuladas solo parcialmente (art. 112.2 inciso final LP de 1986), en contra de lo previsto para las patentes europeas tras la entrada en vigor del Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea 2000 (art. 138.2 CPE). En este sentido, la Ley prevé de forma expresa que si las causas de nulidad solo afectan a una parte de la patente, la patente en cuestión solo se declarará parcialmente nula y, lo que es más importante, que la patente quedará limitada mediante la modificación de la reivindicación o reivindicaciones afectadas por las causas de nulidad (art. 102.2 LP); otro tanto se establece, también de forma expresa, para los modelos de utilidad (art. 149.2 LP). También en relación con el alcance objetivo de la nulidad de las patentes, se prevé de forma expresa que los efectos de la nulidad de la patente de base se extiendan igualmente en su caso a los certificados complementarios de protección correspondientes (art. 104.2 PLP).

En estrecha conexión con este cambio de orientación respecto del alcance objetivo de la nulidad de la patente, la Ley prevé asimismo la posibilidad de que el titular de la patente solicite a la Oficina Española de Patentes y Marcas, de *motu proprio* y al margen de cualquier procedimiento en el que se impugne la validez de la patente, la revocación o limitación, con efectos retroactivos, de una o varias

²⁵ Reglamento (CE) N° 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

reivindicaciones de la patente (arts. 105 a 107 LP), así como la posibilidad de que, en los procedimientos civiles de nulidad, proponga la limitación de las reivindicaciones de la patente, incluyendo propuestas de juegos alternativos de reivindicaciones, sin perjuicio de defender la validez de la patente tal y como fue concedida, por lo tanto simplemente con carácter subsidiario (art. 102.2 inciso segundo en relación con el art. 120.3 LP).

Ante todo, la limitación voluntaria de la patente concedida solo puede ser instada por su titular, en su caso con el consentimiento de quienes ostenten derechos inscritos sobre la patente (art. 105.3 LP). La finalidad natural de la limitación voluntaria de las patentes es su fortalecimiento y la evitación de disputas previsibles sobre su validez ante la aparición, tras la concesión, de una circunstancia no considerada anteriormente, sea en la fase de examen previa a la concesión, sea en la fase de oposición, que pudiera apoyar una acción u excepción de nulidad; ese fortalecimiento de la patente mediante su limitación tiene sobre todo sentido como medida encaminada a la preparación de una demanda de infracción y en especial una solicitud de medidas cautelares y, por otra parte, como medida dirigida a reducir el riesgo de responsabilidad en contratos de licencia. La limitación solo podrá solicitarse cuando la concesión de la patente haya ganado firmeza y en cualquier momento durante su vigencia o la de los certificados complementarios de los que sea patente de base, pero no —salvo en el caso de que sea la patente de base de un certificado en vigor— en los cinco años siguientes a su finalización por transcurso de su vida legal a pesar de que durante ese tiempo sigue viva la acción de indemnización de daños y perjuicios (arg. ex art. 78.1 LP) y la acción de nulidad (art. 103.2 LP). Y ello, siempre que no esté en curso un procedimiento en el que se debata la validez de la patente, sea por vía de acción o recon-

vención, sea por vía de excepción (art. 105.4 LP). Cumplidas estas condiciones, nada impide la limitación sucesiva de una misma patente a lo largo de su vida legal o la del certificado complementario al que sirve de base. Por otra parte, la limitación no podrá pedirse si en la Oficina figuran inscritas acciones reivindicatorias sobre la patente o de reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre ella (art. 105.3 LP).

La limitación se solicita mediante una petición a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 105.2 LP), que habrá de incluir la adición de características limitativas de las reivindicaciones y la concordante modificación de la descripción y dibujos o secuencias biológicas en la parte en que resulte pertinente (arg. ex art. 48 LP). La petición de limitación determina la incoación de un expediente administrativo en el que la Oficina comprobará su regularidad formal y realizara un examen de fondo, relativo al cumplimiento de los requisitos de claridad, adición de materia y ampliación de la protección (art. 106.1 LP en relación con arts. 28 y 48 LP), que comprende un trámite de alegaciones del titular solicitante de la limitación en el caso de que la Oficina aprecie que la limitación presenta defectos o no es propiamente una limitación, tras el cual se resolverá lo que proceda (art. 106.2 LP); no se admite en cambio un trámite de observaciones de terceros. Los efectos de la limitación serán los mismos que los de la nulidad parcial, con la expresa indicación de que la limitación tendrá efectos retroactivos y por ello las reivindicaciones modificadas determinarán con ese carácter el alcance de la protección otorgada por la patente y expresa remisión al art. 104 de la Ley en relación con los efectos de la limitación sobre los contratos de licencia y sobre las sentencias que se hubieren dictado sobre la base de la patente tal y como fue originalmente concedida (art. 107 LP).