Aportaciones de los Estados miembros y de las oficinas regionales de patentes a la 38.ª sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Información sobre la persona que responde

Nombre:

[redacted]

Apellido:

[redacted]

País:

España

Oficina de PI

Oficina Española de Patentes y Marcas

Cargo

Subdirectora Adjunta del Departamento de Patentes, Diseños e Información Tecnológica

Correo electrónico:

[redacted]

Confirmación del correo electrónico:

[redacted]

Aviso:

La información facilitada en respuesta a este cuestionario se entiende que ha sido presentada en nombre del Estado miembro o de la organización regional correspondiente, a través de su autoridad competente y de conformidad con sus procedimientos internos oficiales aplicables.
Se presupone que la persona que cumplimenta y envía el cuestionario está debidamente autorizada para hacerlo y que la información refleja la posición o práctica oficial del Estado miembro o de la organización en la medida de lo posible.

He leído y comprendido la declaración anterior y estoy de acuerdo con su contenido.

i) Estudio sobre la determinación de la titularidad de la invención y las condiciones de presentación de solicitudes en el extranjero, con vistas a determinar los posibles retos para los innovadores en el entorno de colaboración transfronteriza

1. De acuerdo con el marco jurídico aplicable en su jurisdicción, ¿cuál de los siguientes requisitos debe cumplirse para poder presentar una solicitud de patente en otro país o en una organización regional de patentes?

Permiso de presentación en el extranjero
Control de seguridad
“Primera presentación” o requisito de primera presentación nacional

2. ¿Ante qué autoridad u organismo gubernamental concreto debe presentarse una solicitud de permiso de presentación en el extranjero?

Ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. ¿Antes de emprender qué acciones específicas debe presentarse una solicitud de permiso de presentación en el extranjero?

Antes de presentar una solicitud de patente en el extranjero como primera solicitud en el extranjero o, tras presentar la solicitud de patente, para extender la protección al extranjero.

4. Facilite una lista de normas o documentos orientativos que puedan consultar los solicitantes de patentes de su país para conocer los requisitos de presentación en el extranjero y el procedimiento que deben seguir.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley de Patentes española), regula, en varios artículos esta cuestión:
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.
Artículo 111. Sujeción al régimen de secreto.
1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada. […]
3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.
4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.
[…]
Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.
1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.
2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.
En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.
3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.
Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea.
[…]
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.
3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.
Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.
[…]
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.
Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.
Estas disposiciones están desarrolladas en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Reglamento de Patentes), en los siguientes artículos:
Artículo 22. Patentes de interés para la defensa nacional.
1. En la admisión a trámite de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si el objeto de la invención pudiera ser de interés para la defensa nacional. En caso afirmativo, en aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa la solicitud de patente

una vez admitida a trámite.
2. Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de patente conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes del presente Reglamento.
Artículo 50. Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en España.
1. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, el interesado no podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La petición de autorización deberá presentarse por el interesado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Para evaluar si la invención interesa a la defensa nacional, el interesado deberá aportar, en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripción, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas autorizará, en el plazo máximo de un mes, la presentación de una primera solicitud en el extranjero cuando considere que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviniera lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España.
4. Sin embargo, si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la invención pudiera interesar a la defensa nacional, denegará, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, solo se concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

5. Indique la jurisprudencia más relevante sobre los requisitos de condicionalidad para la presentación de solicitudes en el extranjero, si los hubiera, y resuma brevemente las principales conclusiones.

Consultadas varias bases de datos de jurisprudencia, no se ha encontrado ninguna sentencia a este respecto en España.

6. ¿Qué criterios específicos activarán la condicionalidad de presentación en el extranjero?

Repercusión en la seguridad o la defensa nacional del país;
Nacionalidad o residencia del inventor;
Nacionalidad o residencia del solicitante;
El lugar de la invención;
El campo técnico o la materia de la invención (por ejemplo, atómica/nuclear, armamento, armas, municiones, voladuras, vigilancia, criptología, etc.);

7. ¿Admite su legislación un permiso tácito o una aprobación automática si la Oficina no se pronuncia en un plazo determinado?

Sí

¿Cuál es ese período?

1 mes

8. ¿Qué formularios o documentos específicos debe presentar un solicitante para solicitar un permiso de presentación en el extranjero?

El formulario a presentar es el siguiente:
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/SOLIEXT.pdf
Además, junto con la petición, el solicitante aporte una copia de la solicitud con reivindicaciones, descripción y dibujos, tal y como pretende presentarla en el extranjero y que, además, aporte la traducción al español de toda la documentación, salvo si se va a presentar en inglés en el extranjero, bastando con aportar la traducción del título y del resumen.

9. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas si un solicitante presenta una solicitud de patente en el extranjero sin obtener el permiso necesario para ello?

La consecuencia que acarrea la falta de cumplimiento de esta obligación es privar de efectos en España a la patente europea o a la patente derivada de una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT.

En los casos en que parece que se aplican los requisitos de presentación en dos o más países extranjeros, ¿cómo se resuelve el conflicto?

Es un asunto de difícil solución. No hemos tenido casos, pero es de entender que ante los Tribunales. Habrá que acudir a lo dispuesto en las normas internacionales, que tampoco dejan muy claro este punto.
Los Tratados internacionales suscritos por España son los siguientes:
- Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, hecho en París el 21 de septiembre de 1960 (BOE 10 septiembre 1987, núm. 217)
- Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000 (BOE 10 septiembre 1987, núm. 217).
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, hecho en Estocolmo el 19 de junio de 2019 (BOE 21 de agosto de 2020, número 225).
En cualquier caso, nuestros agentes de patentes, en caso de duda, suelen pedir la autorización de primer depósito en el extranjero en el caso de que un solicitante/inventor español o residente en España esté implicado.

10. ¿Prevé su legislación algún mecanismo para obtener un permiso retroactivo para presentar solicitudes en el extranjero?

No

11. ¿El requisito del permiso de presentación en el extranjero impide la transferencia de datos técnicos, resultados experimentales o divulgaciones de invenciones que transmitan la esencia de la invención a entidades extranjeras (como agentes de patentes extranjeros) antes de obtener el permiso?

Sí

12. Si se deniega un permiso de presentación en el extranjero, ¿esta decisión también implica una prohibición de exportación de la información o los conocimientos técnicos subyacentes (transferencia de tecnología transfronteriza)?

Sí

Tenga en cuenta la legislación, el reglamento, las prácticas y los procedimientos pertinentes.

A las preguntas anteriores se ha contestado puesto que, en realidad, en España no se dispone de ninguna práctica o norma expresa que prohíba o impida la transferencia de datos o de tecnología.

13. ¿Han denegado permisos de presentación en el extranjero en su jurisdicción?

No

14. En caso de que se deniegue un permiso de presentación en el extranjero, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan para la invención y/o para cualquier solicitud de patente nacional relacionada?

De acuerdo con el artículo 111 y siguientes, la solicitud de patente será tramitada en régimen de secreto. Si se ha presentado la solicitud de patente europea o la solicitud internacional PCT ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la solicitud se retendrá y se tramitará como solicitud nacional de patente en régimen de secreto.
Si se deniega la autorización de presentar la solicitud en el extranjero como primera solicitud, deberá presentar una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

15. ¿Existe algún mecanismo en el marco jurídico de su jurisdicción que compense la pérdida de oportunidades de obtener una patente en caso de que se deniegue un permiso de presentación en el extranjero?

Sí

¿Cuál es el procedimiento para obtener una indemnización y qué factores se tienen en cuenta a la hora de determinar su naturaleza y alcance?

Según el art. 114 de la Ley de Patentes, las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades. Además, el titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

16. ¿Prevé el derecho de patentes de su jurisdicción la imposición de una «orden de secreto» (u otras restricciones similares de seguridad nacional) que prohíba o restrinja a un solicitante la presentación de solicitudes de protección mediante patente en otras jurisdicciones?

Sí

¿Cuál es la naturaleza y repercusión de esta restricción relativa a la presentación de solicitudes en el extranjero?

Tal como se indica en el art. 111.1 de la Ley de Patentes española, todas las solicitudes de patentes se mantendrán secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Salvo que este plazo se prorrogue expresamente o se haya declarado expresamente la tramitación secreta, una vez transcurrido el plazo de un mes permitirá al solicitante extender la protección al extranjero.

Revisión final de sus respuestas antes de enviarlas

Confirmación de presentación

Al hacer clic en “Enviar“, mis respuestas se enviarán a la Secretaría del SCP.