

## **Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad**

Don Juan Carlos I,  
Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:  
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Preámbulo.

Es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte una Ley de Patentes, que prometa eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.

La actual legislación de patentes, que data del año 1929, no responde a los anteriores objetivos, pues por una parte, ha sufrido un proceso de obsolescencia que la invalida para regular el desarrollo de la tecnología que exige nuestro actual sistema productivo, y por otra, la protección que otorgan las actuales patentes, concedidas mediante un procedimiento sin examen de la novedad de la invención, da lugar a patentes conocidas con el nombre de débiles que no constituyen incentivos suficientes para proteger los resultados de la investigación.

Pero, aparte de los anteriores motivos, existen otros factores relevantes que exigen la adopción de una nueva Ley de Patentes, como son la existencia de un Derecho Europeo de Patentes, constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Las características principales de la nueva Ley de Patentes son las siguientes: en primer término, hay que destacar que el proyecto contempla dos categorías de TÍTULOS de propiedad industrial: las patentes de invención y los modelos de utilidad. Se mantienen los modelos de utilidad por ser una institución que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnología, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de protección, en más de un 80 %, por nacionales, pero se reduce su duración de 20 a 10 años, debido a que solo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad inventiva a menor que el de las patentes de invención.

Se suprimen las patentes de introducción por considerarse una figura anacrónica, que no está demostrado contribuyan eficazmente al desarrollo tecnológico español, y que son totalmente incompatibles con la regulación de patentes en el Derecho Europeo.

Con la finalidad de promover la investigación en el seno de la empresa española se regulan las invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados. La inclusión de la regulación de las invenciones dentro de la Ley de Patentes responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas. Se regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del Derecho Europeo, introduciéndose en España la patentabilidad de cuanto se refiere a los productos químicos y farmacéuticos, en atención a los problemas que su implantación rápida pueda ocasionar a los correspondientes sectores industriales, se aplaza su

implantación hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.

La Ley otorga una mayor protección a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que conllevan, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en el establecimiento de nuevas acciones para sus titulares, muy especialmente la acción de cesación del acto ilícito. Se incrementa la protección a las patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos, mediante la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba, modificándose las normas del derecho procesal que establecen que la carga de la prueba incumbe a quien afirma; se refuerzan también los procedimientos judiciales, regulándose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la instauración de diligencias previas de comprobación de hechos, y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado del juicio, cuya obtención está condicionada a que los titulares de patentes exploten las invenciones en nuestro país. Asimismo, y dentro de este orden de reforzar el sistema de patentes, y conseguir que las patentes que se concedan en nuestro país sean patentes fuertes, se establece un nuevo sistema de concesión, mediante la introducción en el procedimiento de un informe sobre el estado de la técnica, que tiene además el carácter de un paso previo para la institución de un sistema de concesión con examen previo de novedad como el que rige en la mayor parte de los países industrializados, y que también se regula en la Ley, para el momento en que se decida su implantación. Todo lo anterior implicará la constitución en el Registro de la Propiedad Industrial de un gran fondo de documentos de patentes de todo el mundo, poniéndose además un especial énfasis en poder disponer de la literatura de patentes redactada en español.

Una gran parte de los documentos de patentes en español no son tenidos en cuenta por las Oficinas de patentes extranjeras, cuando examinan la novedad de las invenciones. La formación de este fondo de documentos permitirá, además, la creación, en su día, de un centro internacional de documentos de patentes de habla española. La Ley tiene en cuenta que una Ley española de patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país, partiendo de su situación industrial, por lo que se ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología, pero siempre respetando el Convenio de la Unión de París de 20 de mayo de 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en España.

Con dicha finalidad se regula la explotación de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales. Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotación de las patentes en España, modificando la poco eficiente regulación de las licencias de explotación en el derecho actual.

Y por primera vez se regulan en nuestro país las licencias obligatorias por dependencia de patentes y por motivos de interés público. La importancia de las funciones que la Ley atribuye al Registro de la Propiedad Industrial exigirá un especial dinamismo en la actuación futura de este organismo, que requerirá nuevos medios materiales, humanos y financieros para la implantación del informe sobre el estado de la técnica y en su día del examen previo.

En resumen, la Ley instaura un nuevo derecho de patentes en España, que implica un cambio sustancial de la regulación existente, lo que obliga a la inclusión de numerosas disposiciones transitorias, dirigidas a la implantación del nuevo sistema de una forma progresiva, pero eficaz.

## TÍTULO I.

### DISPOSICIONES PRELIMINARES.

#### Artículo 1.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes TÍTULOS de propiedad industrial:

Patentes de invención, y

Certificados de protección de modelos de utilidad.

## Artículo 2.

1. Podrán obtener los TÍTULOS de propiedad industrial regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. También podrán obtener los TÍTULOS de propiedad industrial regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de TÍTULOS equivalentes.

3. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y los extranjeros, que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que esté vigente en España, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley.

## Artículo 3.

La Ley de procedimiento administrativo se aplicará supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente Ley, y éstos podrán ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

## TÍTULO II.

### PATENTABILIDAD.

#### Artículo 4.

1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por materia biológica la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por procedimiento microbiológico, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

6. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, en el sentido del apartado 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta DISPOSICIÓN no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

#### Artículo 5.

No podrán ser objeto de patente:

Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una DISPOSICIÓN legal o reglamentaria.

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

Los procedimientos de clonación de seres humanos.

Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior 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.

El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

#### Artículo 6.

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

#### Artículo 7.

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial haya sido consecuencia directa o indirecta:

De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en disposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

En este caso será preciso que el solicitante al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

#### Artículo 8.

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Artículo 6.3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

#### Artículo 9.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

### TÍTULO III.

#### DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR.

##### Artículo 10.

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3. Cuando una nueva invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 32.

4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

##### Artículo 11.

1. Cuando en base a lo dispuesto en el apartado 1 del Artículo anterior una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta al solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante;

Presentar una nueva solicitud de patentes para la misma invención, que gozará de la misma prioridad, o

Pedir que la solicitud sea rechazada.

2. Lo dispuesto en el Artículo 24.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1, no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si esta desestimación de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación, si es estimatoria.

#### Artículo 12.

1. Si la patente hubiese sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el Artículo 10.1, la persona legitimada en virtud de dicho Artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente, podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores solo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma.

4. Será objeto de la anotación en el Registro de Patentes a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente Artículo, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

#### Artículo 13.

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el Artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.

2. Tanto el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial que, con anterioridad a esa misma inscripción, hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciataria, de un plazo de cuatro meses desde que hubiere recibido la notificación del Registro de la Propiedad Industrial por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

Artículo 14.

El inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

#### TÍTULO IV. INVENCIONES LABORALES.

Artículo 15.

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Artículo 16.

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el Artículo 15.1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

Artículo 17.

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 16, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

Artículo 18.

1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los Artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este TÍTULO.

2. Tanto el empresario como el trabajador deberán su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente TÍTULO, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Artículo 19.

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro TÍTULO de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario.

2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este TÍTULO.

## Artículo 20.

1. Las normas del presente TÍTULO serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus el Artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma.

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los párrafos 2 a 7 de este Artículo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación.

9. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este Artículo, serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación.

## TÍTULO V.

### CONCESIÓN DE LA PATENTE.

#### CAPÍTULO I.

#### PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

##### Artículo 21.

1. Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá contener:

Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial.

Una descripción del invento para el que se solicita la patente.

Una o varias reivindicaciones.

Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y

Un resumen de la invención.

2. En el caso de que se solicite una adición, habrá de declararse así expresamente en la instancia, indicando el número de la patente o de la solicitud a la que la adición deba referirse.

3. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de las tasas establecidas en la presente Ley.

4. Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano y habrán de cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. En las Comunidades Autónomas, los documentos indicados en el apartado 4 podrán presentarse en las oficinas de la Administración Autonómica, cuando tengan reconocida la competencia correspondiente. Tales documentos podrán redactarse en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción en castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

#### Artículo 22.

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que solicitante entregue a las oficinas españolas autorizadas para la recepción de solicitudes de patentes los siguientes documentos relacionados en la forma exigida en el Artículo 21:

Una declaración por la que se solicite una patente.

La identificación del solicitante, y

Una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente Ley.

2. Si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerará como fecha de presentación la de introducción de la modificación respecto a la parte afectada por ésta.

#### Artículo 23.

La solicitud de patente deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

#### Artículo 24.

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionarias tendrán la misma fecha de presentación de la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

#### Artículo 25.

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si concurren los siguientes requisitos:

Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello. En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el Artículo 7 del Tratado de Budapest, de 28 de abril de 1977, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento de patentes, en lo sucesivo denominado el Tratado de Budapest.

Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.

Que en la solicitud de patente se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

#### Artículo 26.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

#### Artículo 27.

1. El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 6.3.

2. El resumen de la invención podrá ser modificado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando lo estime necesario para la mejor información de los terceros. Esta modificación se notificará al solicitante.

#### Artículo 28.

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. Tendrá el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quien hubiere presentado una primera solicitud de protección en un país que sin pertenecer a la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud a los efectos de lo dispuesto en los Artículos 6, apartados 2 y 3; 10, apartado 3; 109 y 145, apartados 1 y 2, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

#### Artículo 29.

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una

copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

2. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en estados diversos. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

3. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad solo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

4. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

## CAPÍTULO II.

### PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN.

#### Artículo 30.

Dentro de los ocho días siguientes a la recepción en sus oficinas, el Registro de la Propiedad Industrial rechazará de plano, haciendo la correspondiente notificación al interesado, las solicitudes que no reúnan los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación conforme al Artículo 22.1, o respecto de las cuales no hubiera sido abonada la tasa correspondiente.

#### Artículo 31.

1. Admitida a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si reúne los requisitos formales establecidos en el CAPÍTULO anterior, tal como hubieren sido desarrollados reglamentariamente. No será objeto de examen la suficiencia de la descripción.

2. El Registro de la Propiedad Industrial examinará igualmente si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en el TÍTULO II de la presente Ley, salvo los de novedad y actividad inventiva. Esto no obstante, el Registro de la Propiedad Industrial denegará, previa audiencia del interesado, la concesión de la patente mediante resolución debidamente motivada cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carezca de novedad de manera manifiesta y notoria.

3. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es patentable, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su caso, los defectos que hubieren sido señalados y para que formule las alegaciones pertinentes. A los efectos mencionados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

4. El Registro de la Propiedad Industrial denegará total o parcialmente la solicitud que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos que no hubieren sido debidamente subsanados.

5. Cuando del examen del Registro de la Propiedad Industrial no resulten defectos que impidan la concesión de la patente o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial hará saber al solicitante que, para que el procedimiento de concesión continúe, deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, si no lo hubiere hecho ya anteriormente.

#### Artículo 32.

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio y hecha

por el solicitante la petición del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el Artículo 33, el Registro procederá a poner a DISPOSICIÓN del público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial de los elementos de la misma que se determinen reglamentariamente.

2. Al mismo tiempo se publicará un folleto de la solicitud de patente que contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos y los demás elementos que se determinen reglamentariamente.

3. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, en los términos establecidos en el presente Artículo, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo de dieciocho meses mencionado en el apartado 1.

#### Artículo 33.

1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación, el solicitante deberá pedir al Registro la realización del informe sobre el estado de la técnica, abonando la tasa establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiere sido reivindicada, los quince meses se computarán desde la fecha de prioridad.

2. Cuando el plazo establecido en el apartado anterior hubiere transcurrido ya en el momento de efectuarse la notificación prevista en el Artículo 31.5, el solicitante podrá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha modificación.

3. Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente Artículo, se reputará que su solicitud ha sido retirada.

4. No podrá solicitarse la realización del informe sobre el estado de la técnica con referencia a una adición si previa o simultáneamente no se pide para la patente principal y, en su caso, para las anteriores adiciones.

5. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se reembolsará al solicitante el 25 %, el 50 %, el 75 % o el 100 % de la tasa en función del alcance de dicho informe.

6. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional hayan sido realizado por la Administración española encargada de la búsqueda internacional.

#### Artículo 34.

1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en el Artículo 31, y recibida la petición del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, el Registro procederá a la elaboración de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

2. No podrá iniciarse la elaboración del informe hasta que quede definitivamente fijada, dentro del procedimiento de concesión, la fecha de presentación de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud.

Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

4. Para la realización del informe, el Registro, además de efectuar la búsqueda con la documentación de que disponga, podrá utilizar los servicios de los Organismos nacionales e

internacionales cuya colaboración hubiera sido previamente aprobada con carácter general por medio de Real Decreto.

5. Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, el Registro dará traslado del mismo al solicitante de la patente y publicará un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la técnica, deberá publicarse la solicitud de patente si ésta no hubiera sido todavía publicada.

#### Artículo 35.

1. Cuando la falta de claridad de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, el Registro denegará en la parte correspondiente la concesión de la patente.

2. Antes de adoptar la resolución definitiva denegatoria de la concesión de la patente, el Registro efectuará la oportuna notificación al solicitante, dándole el plazo que reglamentariamente se establezca para que formule las alegaciones que estime oportunas.

#### Artículo 36.

1. Cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan.

2. Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto el estado de la técnica, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

3. En los procedimientos de concesión de patentes relativos a aquellos sectores de la técnica para los que resulte aplicable el procedimiento de concesión con examen previo de acuerdo con el Real Decreto al que se refiere la DISPOSICIÓN transitoria quinta, una vez que tenga lugar la publicación del informe sobre el estado de la técnica, se abrirá el plazo previsto en el apartado 2 del Artículo 39, que interrumpirá el procedimiento y en el que el solicitante podrá realizar la petición de examen previo o manifestar su voluntad de continuar con el procedimiento general de concesión. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se manifieste al respecto, se reanudará el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, aplicándose las normas del procedimiento general de concesión regulado en el presente CAPÍTULO. Dicha reanudación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

#### Artículo 37.

1. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, el Registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y poniendo a DISPOSICIÓN del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a DISPOSICIÓN del público las diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva.

2. La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

3. El anuncio de la concesión, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, deberá incluir las menciones siguientes:

El número de la patente concedida.

La clase o clases en que se haya incluido la patente.

El enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.

El nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio.

El resumen de la invención.

La referencia al Boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.

La fecha de la concesión.

La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe del estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

Artículo 38.

1. Se editará para su venta al público un folleto de cada patente concedida.
2. El folleto, además de las menciones incluidas en el Artículo 37.3, contendrá el texto íntegro de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos, así como el texto íntegro del informe sobre el estado de la técnica.

Mencionará también el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en que se hubiere anunciado la concesión.

CAPÍTULO III.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO.

Artículo 39.

1. En los casos en que resulte aplicable, según lo dispuesto en la DISPOSICIÓN transitoria quinta, el procedimiento de concesión será el mismo que se establece con carácter general en el CAPÍTULO anterior de la presente Ley hasta que se formule la petición de examen a que se refiere el apartado siguiente.
2. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente. La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
3. Cuando el examen previo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 %, el 50 %, el 75 % o el 100 % de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.
4. En los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.
5. No podrá alegarse, sin embargo, que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

6. Concluido el examen, el Registro notificará al solicitante el resultado y le dará traslado de las oposiciones presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, el Registro concederá la patente solicitada.

8. En los casos en que no sea aplicable lo establecido en el apartado anterior, el solicitante podrá subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

9. Cuando el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por el Registro o por los terceros, la patente deberá ser denegada total o parcialmente. En los demás casos, el Registro, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial, una vez recibida la contestación del solicitante.

10. Cuando la resolución declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invención no esta patentable, el Registro otorgará al solicitante un nuevo plazo para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolverá con carácter definitivo sobre la concesión de la patente.

11. Reglamentariamente se establecerán los plazos correspondientes al procedimiento establecido en el presente Artículo.

#### Artículo 40.

1. La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

2. En el anuncio de la concesión, que deberá pu