



Reunión Patronato CEFI

¿Pueden entenderse prorrogadas las patentes vigentes el 14 de marzo de 2020, cuando entró en vigor el estado de alarma?

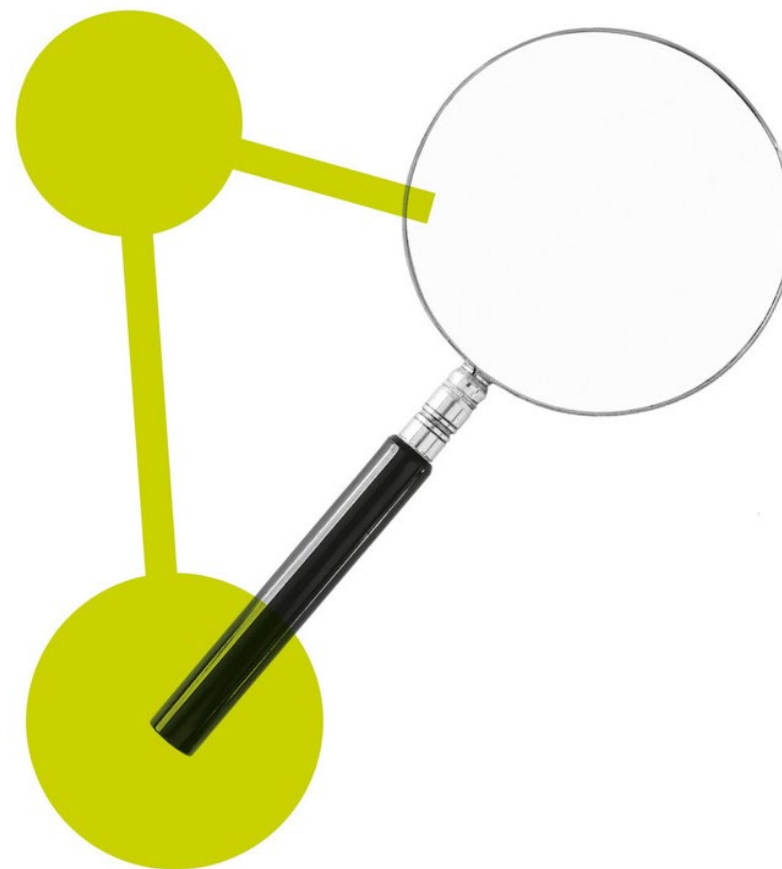
4 de marzo de 2021

Socios ES:

Alberto Dorrego, Kiko Carrión, Marta González y Vicente Arias

Indice

1. La Disposición
2. Interpretación ¿abarca la suspensión los derechos de patente? Criterios del artículo 3 del CCv
3. ¿Puede el RD 436/2020 realizar tal extensión conforme a las fuentes del Derecho?
4. Conclusión Jurídica
5. Oportunidades y riesgos





- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición Adicional Cuarta).
 - ***"Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren."***
- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (artículo 10):
 - ***"Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones"***.
- La suspensión dura, por tanto, 82 días (2 meses y 22 días).



Criterios del artículo 3 del CCv

— Criterio gramatical:

- Amplitud del lenguaje
- El plazo de vigencia de una patente como un plazo de caducidad. El propio artículo 108 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, "LP") establece que

"Las patentes caducan: a) por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas. [...]"

Lo mismo sucede con los CCP.- artículo 14 del Reglamento (CE) nº 469/2009 de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

- Los criterios doctrinales aplicados a otros derechos de propiedad intelectual menos claros.

Interpretación ¿abarca la suspensión los derechos de patente? Criterios del artículo 3 del CCv



- Criterio teleológico (intención del legislador conforme a las circunstancias):
 - Ausencia de trabajos preparatorios.
 - No obstante, cuerpo legislativo alrededor crisis: medidas de prevención e intervención sanitaria junto con medidas de mitigación del impacto económico.
 - No se requiere prueba del daño (la intención compensatoria no la convierte en una norma de responsabilidad patrimonial o una *rebus sic stantibus*).
- Antecedentes históricos derecho comparado: Prórrogas de los derechos de autor en Francia dadas las dos guerras mundiales.

¿Puede el RD 436/2020 realizar tal extensión conforme a las fuentes del Derecho?

– Sistema interno de fuentes:

Según STC 83/2016, de 28 de abril (sobre RD 1673/2010 de estado en la “crisis de los controladores aéreos” el derecho de excepción (RD 463/2020 declarativo del estado de alarma) goza, conforme al artículo 116 de la Constitución española (CE) y de la Ley Orgánica 4/1981, de la de fuerza normativa suficiente para alterar temporalmente el régimen legal sobre la caducidad o la extensión temporal de los derechos de propiedad industrial.



¿Puede el RD 436/2020 realizar tal extensión conforme a las fuentes del Derecho?

– Sistema internacional de fuentes:

- **artículo 63** del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000):

“1. La patente europea tendrá una duración de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

2. El párrafo 1 no podrá limitar el derecho de un Estado Contratante a prolongar la duración de una patente europea o a conceder una protección correspondiente al expirar la vida legal de la patente, en las mismas condiciones que las aplicables a las patentes nacionales:

a) En casos de guerra o estado de crisis similar que afecten a dicho Estado

- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo “ADPIC”), contenido en el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, ratifica la aplicación a la patente y CCP del concepto de caducidad (artículo 32) y no obstaculiza esta interpretación por cuanto sólo prevé un plazo mínimo de duración, estableciendo expresamente la posibilidad de ampliación de dichos plazos (artículos 1 y 31).

El Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, en el asunto Canadá – Periodo de protección mediante patente, interpretó el artículo 33 del ADPIC y subrayó el concepto de duración mínima del derecho de patente (Informe de 11 de agosto de 2000 asunto Canadá).

Conclusión jurídica:

Puede defenderse que con fundamento que la extensión de la duración de las patentes y CCP en vigor habría operado *ex lege* el 14 de marzo de 2020 y no precisaría *strictu sensu* de ninguna exigencia legal adicional. Aunque habría sido muy útil, y sería muy útil de futuro, que el Consejo de Ministros autor del Real Decreto 463/2020 hubiera comunicado expresamente la extensión de la duración a la Oficina de Patentes y Marcas para modificar la inscripción de las patentes afectadas y garantizar el conocimiento público de esa extensión, esa comunicación no es necesaria por cuanto la extensión ha sido declarada por el Gobierno en una disposición con rango legal y publicada en el BOE.



Oportunidades y riesgos

- Riesgo reputacional
- Potencial Beneficio





El Equipo

Contactar con:



Vicente Arias
Socio de TMT

T: +914 299 333

M: +699 096 525

varias@eversheds-sutherland.es



Alberto Dorrego
Socio de Derecho Público

T: +914 299 333

M: +616 991 811

adorrego@eversheds-sutherland.es



Kiko Carrión
Socio de Procesal

T: +914 299 333

M: +608 492 935

kcarrion@eversheds-sutherland.es



Marta González
Socia de Procesal

T: +914 299 333

M: +606 986 449

mgonzalez@eversheds-sutherland.es
