

Loi sur les brevets (No 11 du 20 mars 1986)*

TABLE DES MATIÈRES**

		Articles
Titre Ier :	Dispositions préliminaires.....	1 à 3
Titre II :	Brevetabilité.....	4 à 9
Titre III :	Droit au brevet et désignation de l'inventeur	10 à 14
Titre IV :	Inventions de salariés	15 à 20
Titre V :	Délivrance du brevet	
Chapitre Ier :	Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire.....	21 à 29
Chapitre II :	Procédure générale de délivrance.....	30 à 38
Chapitre III :	Procédure de délivrance avec examen préalable	39 et 40
Chapitre IV :	Dispositions générales sur la procédure et l'information des tiers	41 à 46
Chapitre V :	Recours	47 et 48
Titre VI :	Effets du brevet et de la demande de brevet.....	49 à 61
Titre VII :	Actions en violation du droit de brevet	62 à 71
Titre VIII :	La demande de brevet et le brevet comme objets du droit de propriété	
Chapitre Ier :	Copropriété et expropriation	72 et 73
Chapitre II :	Transmission et licences contractuelles.....	74 à 80
Chapitre III :	Licences de plein droit	81 et 82
Titre IX :	Obligation d'exploiter et licences obligatoires	
Chapitre Ier :	Obligation d'exploiter	83 à 85
Chapitre II :	Conditions pour la concession de licences obligatoires	86 à 90
Chapitre III :	Procédure de concession des licences obligatoires	91 à 100
Chapitre IV :	Régime des licences obligatoires	101 à 106
Chapitre V :	Promotion de la demande de licence obligatoire.....	107
Titre X :	Additions aux brevets.....	108 à 111
Titre XI :	Nullité et déchéance des brevets	
Chapitre Ier :	Nullité	112 à 115
Chapitre II :	Déchéance	116 à 118
Titre XII :	Brevets secrets.....	119 à 122
Titre XIII :	Juridictions compétentes et procédure	
Chapitre Ier :	Dispositions générales.....	123 à 128
Chapitre II :	Actes de procédure tendant à la constatation de faits (<i>Diligencias de comprobación de hechos</i>)	129 à 132
Chapitre III :	Mesures conservatoires	133 à 139
Chapitre IV :	Conciliation en matière d'inventions de salariés.....	140 à 142
Titre XIV :	Modèles d'utilité	143 à 154
Titre XV :	Agents et mandataires	155 à 159
Titre XVI :	Taxes et annuités.....	160 à 162
	Disposition supplémentaire	
	Dispositions transitoires	
	Dispositions finales	
	Disposition d'abrogation	
	Annexe	

* Titre espagnol : Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Entrée en vigueur : 26 juin 1986.

Source : Boletín Oficial del Estado No 73 du 26 mars 1986, pp. 11188 ss.

** Ajoutée par l'OMPI.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Les titres de propriété industrielle ci-après sont délivrés aux fins de la protection des inventions industrielles conformément aux dispositions de la présente Loi :

- a) brevets d'invention et
- b) certificats de protection de modèles d'utilité.

2. –

1) Peuvent obtenir les titres de propriété industrielle faisant l'objet des dispositions de la présente Loi les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes physiques ou morales étrangères qui résident habituellement ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire espagnol, ou qui jouissent des avantages de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Peuvent aussi obtenir les titres de propriété industrielle faisant l'objet de la présente Loi les personnes physiques ou morales étrangères qui ne sont pas visées à l'alinéa précédent, à condition que l'Etat dont elles ont la nationalité autorise les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole à obtenir des titres équivalents.

3) Les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les étrangers qui sont ressortissants d'un pays membre de l'Union de Paris ou qui, à défaut, sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union peuvent invoquer en leur faveur l'application des dispositions énoncées dans le texte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en vigueur à l'égard de l'Espagne, dans tous les cas où ces dispositions leur sont plus favorables que les dispositions de la présente Loi.

3. La Loi sur la procédure administrative s'applique en outre aux actes administratifs régis par la présente Loi, et ces derniers peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions de la Loi régissant la juridiction contentieuse administrative.

TITRE II BREVETABILITÉ

4. –

1) Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'alinéa précédent notamment :

- a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) les oeuvres littéraires ou artistiques ou toute autre création esthétique, ainsi que les oeuvres scientifiques ;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et commerciales, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- d) les présentations d'informations.

3) Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent la brevetabilité des inventions énumérées audit alinéa que dans la mesure où l'objet de la demande de brevet comprend l'une d'elles.

4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'alinéa 1), les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, ni aux inventions d'appareils ou d'instruments pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

5. –

- 1) Ne peuvent faire l'objet d'un brevet :
 - a) les inventions dont la publication ou l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
 - b) les variétés végétales pouvant bénéficier du régime institué par la Loi du 12 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales ;
 - c) les races animales ;
 - d) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
- 2) Les dispositions des lettres a), b), c) et d) ne sont toutefois pas applicables aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

6. –

- 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
- 2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en Espagne ou à l'étranger avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
- 3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes espagnoles de brevet ou de modèle d'utilité telles qu'elles ont été déposées à l'origine, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure.

7. Pour apprécier l'état de la technique, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande auprès de l'Office de la propriété industrielle et si elle résulte directement ou indirectement :

- a) d'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ;
- b) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues.

Dans ce cas, le déposant doit déclarer, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produire une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par la voie réglementaire ;

- c) des essais effectués par le déposant ou par ses prédécesseurs en droit, à condition qu'ils n'impliquent pas une exploitation ou une offre commerciale de l'invention.

8. –

- 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique pour un expert en la matière.
- 2) Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'alinéa 3) de l'article 6, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

9. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

TITRE III DROIT AU BREVET ET DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

10. –

- 1) Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause et est transmissible par tous les moyens reconnus par la loi.
- 2) Si plusieurs personnes ont réalisé ensemble une invention, le droit d'obtenir le brevet leur appartient en commun.

3) Si une même invention a été réalisée par plusieurs personnes indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle dont la demande porte la date de dépôt en Espagne la plus ancienne, à condition que cette demande soit publiée conformément aux dispositions de l'article 32.

4) Dans la procédure devant l'Office de la propriété industrielle, le déposant est présumé avoir qualité pour exercer le droit au brevet.

11. –

1) Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1) de l'article précédent, une décision définitive a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne autre que le déposant, et à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée

a) poursuivre la procédure relative à la demande, en se substituant au déposant ;

b) déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, qui bénéficie de la même priorité, ou

c) demander le rejet de la demande.

2) Les dispositions de l'alinéa 3) de l'article 24 sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

3) Une fois présentée la requête en vue d'obtenir la décision visée à l'alinéa 1), la demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement du requérant. Le juge prononce la suspension de la procédure de délivrance, une fois que la demande a été publiée, jusqu'à ce que la décision définitive soit dûment notifiée, si celle-ci déboute le requérant, ou pendant trois mois au maximum à compter de ladite notification, si elle lui fait droit.

12. –

1) Si le brevet a été délivré à une personne n'ayant pas le droit de l'obtenir en vertu des dispositions de l'alinéa 1) de l'article 10, la personne ayant qualité pour ce faire en vertu dudit article peut demander que la propriété du brevet lui soit transférée, sans préjudice de tous autres droits ou actions au bénéfice desquels elle est admise.

2) Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut revendiquer que lui soit attribuée la copropriété de celui-ci conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3) Les droits visés aux alinéas précédents ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (*Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*). Ce délai n'est pas applicable si le titulaire, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, savait qu'il n'avait pas droit à ce brevet.

4) L'introduction d'une demande en justice dans l'exercice des actions mentionnées au présent article, ainsi que la décision définitive ou toute autre issue de la procédure engagée en vertu de ladite demande, à l'initiative de la partie intéressée, font l'objet d'une inscription au registre des brevets aux fins de publicité à l'égard des tiers.

13. –

1) Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'article précédent entraîne un changement de propriété d'un brevet, les licences et les autres droits sur le brevet dont bénéficient des tiers s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets.

2) Aussi bien le titulaire du brevet que le preneur d'une licence obtenue avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, qui, avant ladite inscription, ont exploité l'invention ou ont fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, peuvent poursuivre ou commencer l'exploitation à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets, dans un délai de deux mois s'il s'agit de l'ancien titulaire du brevet ou, dans le cas du preneur de licence, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura reçu de l'Office de la propriété industrielle la notification de l'inscription du nouveau titulaire. La licence doit être accordée pour une période appropriée et à des conditions raisonnables, fixées, si nécessaire, conformément à la procédure établie dans la présente Loi pour les licences obligatoires.

3) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le titulaire du brevet ou le preneur de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

14. L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, d'être désigné en tant que tel dans le brevet.

TITRE IV INVENTIONS DE SALARIÉS

15. –

1) Les inventions faites par un travailleur pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail ou de prestation de services avec l'entreprise, qui sont le fruit d'une activité de recherche explicitement ou implicitement constitutive de l'objet de son contrat, appartiennent à l'employeur.

2) Le travailleur auteur de l'invention n'a pas droit à une rémunération supplémentaire pour la réalisation de l'invention, sauf si sa contribution personnelle à l'invention et l'importance de celle-ci pour l'entreprise dépassent d'une manière évidente le contenu explicite ou implicite de son contrat ou de sa relation de travail.

16. Les inventions faites dans des circonstances différentes de celles qui sont prévues à l'alinéa 1) de l'article 15 sont la propriété du travailleur qui en est l'auteur.

17. –

1) Nonobstant la disposition de l'article 16, si le travailleur fait une invention en relation avec son activité professionnelle dans l'entreprise et si les connaissances acquises dans l'entreprise ou l'utilisation de moyens fournis par cette dernière ont joué un rôle prépondérant à cet égard, l'employeur a le droit de s'approprier l'invention ou de se réserver un droit d'utilisation sur celle-ci.

2) Lorsque l'employeur s'approprie une invention ou se réserve un droit d'utilisation sur celle-ci, le travailleur a droit à une juste rémunération, fixée compte tenu de l'importance industrielle et commerciale de l'invention et de la valeur des moyens ou des connaissances fournis par l'entreprise ainsi que des apports personnels du travailleur.

18. –

1) Le travailleur qui fait une invention visée aux articles 15 et 17 doit en informer l'employeur, au moyen d'une communication écrite, en fournissant les données et les rapports nécessaires pour que celui-ci puisse exercer les droits qui lui reviennent dans un délai de trois mois. L'inexécution de cette obligation entraîne la perte des droits reconnus au travailleur dans le présent Titre.

2) Aussi bien l'employeur que le travailleur doivent collaborer, dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux droits reconnus dans le présent Titre, en s'abstenant de tout acte pouvant être préjudiciable à ces droits.

19. –

1) Les inventions qui font l'objet d'une demande de brevet ou d'un autre titre de protection exclusive dans l'année qui suit la fin de la relation de travail ou de prestation de services peuvent être revendiquées par l'employeur.

2) Est nulle toute renonciation anticipée du travailleur aux droits que la Loi lui reconnaît dans le présent Titre.

20. –

1) Les dispositions du présent Titre sont applicables aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Etat, des communautés autonomes, des provinces, des communes et autres personnes publiques, sans préjudice des dispositions des alinéas qui suivent.

2) L'université est propriétaire des inventions qui sont faites par un professeur par suite de sa fonction de chercheur à l'université et qui entrent dans le cadre de ses fonctions d'enseignant et de chercheur, sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la Loi organique sur la réforme universitaire.

3) Toute invention visée à l'alinéa 2) doit être immédiatement notifiée à l'université par le professeur qui en est l'auteur.

4) Le professeur a le droit, en tout état de cause, de participer aux bénéfices que tire l'université de l'exploitation ou de la cession de ses droits sur les inventions visées à l'alinéa 2). C'est aux statuts de l'université de déterminer les modalités et le montant de cette participation.

5) L'université peut céder au professeur qui en est l'auteur la propriété des inventions visées à l'alinéa 2), tout en ayant la possibilité de se réserver dans ce cas une licence d'exploitation non exclusive, incessible et gratuite.

6) Si le professeur retire des bénéfices de l'exploitation d'une invention visée à l'alinéa 5), l'université a le droit de recevoir une participation auxdits bénéfices de la façon prévue dans ses statuts.

7) Si le professeur fait une invention en exécution d'un contrat passé avec une personne privée ou publique, le contrat doit indiquer celle des parties contractantes qui est propriétaire de l'invention.

8) Le régime établi aux alinéas 2) à 7) du présent article peut s'appliquer aux inventions du personnel de recherche des organismes de recherche publics.

9) Les modalités et le montant de la participation du personnel de recherche des organismes de recherche publics aux bénéfices découlant de l'exploitation ou de la cession de leurs droits sur les inventions visées à l'alinéa 8) du présent article sont fixés par le Gouvernement, compte tenu des caractéristiques propres à chaque organisme de recherche.

TITRE V DÉLIVRANCE DU BREVET

Chapitre premier Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire

21. –

1) Pour obtenir un brevet, il faut déposer à cette fin une demande qui doit contenir les éléments suivants :

- a) une requête adressée au Directeur de l'Office de la propriété industrielle ;
- b) une description de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet ;
- c) une ou plusieurs revendications ;
- d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et
- e) un abrégé de l'invention.

2) Si la demande porte sur une addition, ce fait doit être expressément indiqué dans la requête, où doit figurer le numéro du brevet ou de la demande auxquels l'addition doit être rattachée.

3) Le dépôt de la demande donne lieu au paiement des taxes prévues par la présente Loi.

4) Aussi bien la demande que les autres pièces qui doivent être présentées à l'Office de la propriété industrielle doivent être rédigées en espagnol et doivent remplir les conditions prévues par la voie réglementaire.

5) Dans les communautés autonomes, les pièces visées à l'alinéa 4) peuvent être déposées auprès des bureaux de l'administration autonome reconnus compétents en la matière. Ces pièces peuvent être rédigées dans la langue officielle de la communauté autonome, accompagnées de la traduction correspondante en espagnol, qui est considérée comme faisant foi en cas de doute entre les deux textes.

22. –

1) La date de dépôt de la demande est celle à laquelle le déposant a remis aux bureaux espagnols autorisés à recevoir des demandes de brevet les pièces ci-après rédigées de la façon exigée à l'article 21 :

- a) une requête en délivrance d'un brevet ;
- b) l'identification du déposant, et
- c) une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux exigences de forme de la présente Loi.

2) Si, durant la procédure de délivrance, l'objet de la demande de brevet est totalement ou partiellement modifié, la date de l'introduction de la modification portant sur la partie concernée est considérée comme la date du dépôt.

23. La demande de brevet doit mentionner l'inventeur. Si le déposant n'est pas l'inventeur ou le seul inventeur, cette mention doit être accompagnée d'une déclaration indiquant comment le déposant a acquis le droit au brevet.

24. –

1) La demande de brevet ne peut porter que sur une invention ou un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

2) Les demandes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'alinéa précédent doivent être divisées conformément aux dispositions prises par la voie réglementaire.

3) Les demandes divisionnaires portent la même date de dépôt que la demande initiale correspondante, dans la mesure où leur objet figurait déjà dans celle-ci.

25. –

1) L'invention doit être décrite dans la demande de brevet de manière suffisamment claire et complète pour qu'un expert en la matière puisse l'exécuter.

2) Si l'invention a trait à un procédé microbiologique et si le public n'a pas accès au micro-organisme correspondant, la description n'est considérée comme conforme aux dispositions de l'alinéa précédent que si elle remplit les conditions suivantes :

- a) la description contient les informations dont dispose le déposant sur les caractéristiques du micro-organisme ;
- b) le déposant a déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, une culture de micro-organisme auprès d'une institution autorisée, conformément aux conventions internationales en la matière en vigueur à l'égard de l'Espagne, et
- c) le public a accès à la culture du micro-organisme auprès de l'institution mentionnée précédemment, à compter du jour de la publication de la demande de brevet, dans les conditions prévues par la voie réglementaire.

26. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

27. –

1) L'abrégé de l'invention sert exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour définir l'état de la technique aux fins des dispositions de l'alinéa 3) de l'article 6.

2) L'Office de la propriété industrielle peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, modifier l'abrégé de l'invention pour mieux informer les tiers. Cette modification est notifiée au déposant.

28. –

1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention dans un pays membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle ou ses ayants cause jouissent, pour déposer une demande de brevet en Espagne pour la

même invention, du droit de priorité prévu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Jouit du droit de priorité visé à l'alinéa précédent celui qui a déposé une première demande de protection dans un pays qui, sans appartenir à l'Union pour la protection de la propriété industrielle, reconnaît aux demandes déposées en Espagne un droit de priorité ayant des effets équivalents aux effets prévus dans la Convention d'Union.

3) En vertu de l'exercice du droit de priorité, est considérée comme date de dépôt de la demande, aux fins des dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 6, de l'alinéa 3) de l'article 10 et des alinéas 1) et 2) des articles 109 et 145, la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité a été valablement revendiquée.

29. –

1) Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité d'une demande antérieure doit produire, sous la forme et dans les délais prévus par la voie réglementaire, une déclaration de priorité et une copie certifiée conforme par l'office d'origine de la demande antérieure, accompagnée de sa traduction en espagnol lorsque cette demande est rédigée dans une autre langue.

2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même demande et, le cas échéant, pour une même revendication, même si elles proviennent d'Etats différents. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, la priorité peut être accordée si l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon suffisamment claire et précise lesdits éléments.

Chapitre II

Procédure générale de délivrance

30. Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande par ses services, l'Office de la propriété industrielle rejette clairement, en notifiant sa décision à l'intéressé, les demandes qui ne satisfont pas aux conditions à remplir pour obtenir une date de dépôt conformément à l'alinéa 1) de l'article 22, ou pour lesquelles la taxe correspondante n'a pas été acquittée.

31. –

1) Une fois la demande admise à l'instruction, l'Office de la propriété industrielle examine si elle remplit les conditions prévues quant à la forme dans le chapitre précédent, et ayant fait l'objet de dispositions plus détaillées par la voie réglementaire. Il n'est procédé à aucun examen visant à déterminer si la description est suffisante.

2) L'Office de la propriété industrielle examine également si l'objet de la demande remplit les conditions de brevetabilité établies dans le Titre II de la présente Loi, sauf sur le plan de la nouveauté et de l'activité inventive. Ce nonobstant, l'Office de la propriété industrielle refuse, après avoir entendu l'intéressé, de délivrer le brevet par une décision dûment motivée lorsqu'il ressort que l'invention qui fait l'objet de la demande n'est pas manifestement et notoirement nouvelle.

3) S'il ressort de l'examen que la demande déposée présente des irrégularités quant à la forme ou que son objet n'est pas brevetable, l'instruction du dossier est déclarée suspendue et il est imparti au déposant le délai prévu par la voie réglementaire pour remédier, le cas échéant, aux irrégularités qui ont été signalées et pour présenter les observations pertinentes. Aux fins précitées, le déposant peut modifier les revendications ou diviser la demande.

4) L'Office de la propriété industrielle rejette la demande en tout ou en partie s'il estime que son objet n'est pas brevetable ou qu'il subsiste dans ladite demande des irrégularités auxquelles il n'a pas été dûment remédié.

5) S'il ressort de l'examen effectué par l'Office de la propriété industrielle qu'il n'existe pas d'irrégularités empêchant la délivrance du brevet ou s'il a été dûment remédié à ces irrégularités, l'Office de la propriété industrielle fait savoir au déposant qu'il doit, aux fins de la poursuite de la procédure de délivrance, demander l'établissement du rapport sur l'état de la technique, dans les délais prévus dans la présente Loi, s'il ne l'a pas déjà fait.

32. –

1) A l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité qui a été revendiquée, après que l'examen d'office a été effectué et que le déposant a demandé l'établissement du rapport sur l'état de la technique visé à l'article 33, l'Office met à la disposition du public la demande de brevet, en publiant dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle les éléments de la demande prévus par la voie réglementaire.

2) En même temps, est publié un fascicule de la demande de brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins et les autres éléments prévus par la voie réglementaire.

3) Sur requête du déposant, la demande de brevet peut être publiée, dans les conditions prévues dans le présent article, même avant l'expiration du délai de 18 mois visé à l'alinéa 1).

33. –

1) Dans les 15 mois qui suivent la date de dépôt, le déposant doit demander à l'Office l'établissement du rapport sur l'état de la technique et acquitter in taxe prévue à cet effet. Si une priorité a été revendiquée, ce délai de 15 mois court à compter de la date de priorité.

2) Si le délai prévu à l'alinéa précédent a déjà expiré au moment où la notification prévue à l'alinéa 5) de l'article 31 est effectuée, le déposant peut demander l'établissement du rapport sur l'état de la technique dans le mois qui suit cette notification.

3) Si le déposant ne satisfait pas aux dispositions du présent article, sa demande est considérée comme retirée.

4) Le rapport sur l'état de la technique ne peut être demandé pour une addition si une telle demande n'a pas été préalablement ou n'est pas simultanément déposée pour le brevet principal et, le cas échéant, pour des additions antérieures.

34. –

1) Une fois effectué l'examen de la demande prévu à l'article 31, et une fois reçue la requête du déposant en établissement du rapport sur l'état de la technique, l'Office établit ledit rapport en relation avec l'objet de la demande de brevet, dans le délai prévu par la voie réglementaire.

2) Il ne peut être procédé à l'établissement du rapport avant qu'ait été définitivement fixée, dans le cadre de la procédure de délivrance, la date de dépôt de la demande.

3) Le rapport sur l'état de la technique mentionne les éléments de l'état de la technique qui peuvent servir à apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet.

Il est établi sur la base des revendications de la demande et compte tenu de la description et, le cas échéant, des dessins qui ont été déposés.

4) Pour établir le rapport, l'Office peut, hormis la recherche qu'il effectue au moyen de la documentation dont il dispose, recourir aux services des organismes nationaux et internationaux dont la collaboration a été préalablement approuvée d'une façon générale par décret royal.

5) Une fois établi le rapport sur l'état de la technique, l'Office le communique au déposant de la demande de brevet et publie un fascicule contenant ledit rapport, et fait paraître l'avis y relatif dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

6) La demande de brevet doit être publiée en même temps que le rapport sur l'état de la technique si elle ne l'a pas déjà été.

35. –

1) S'il n'est pas possible, en raison du manque de clarté de la description ou des revendications, de procéder totalement ou partiellement à l'établissement du rapport sur l'état de la technique, l'Office refuse de délivrer le brevet pour la partie correspondante.

2) Avant de refuser définitivement de délivrer le brevet, l'Office notifie son intention au déposant de la façon appropriée, en indiquant le délai dont ce dernier dispose conformément aux dispositions réglementaires pour présenter les observations qu'il estime opportunes.

36. –

1) Toute personne peut présenter des observations dûment motivées avec pièces à l'appui à propos du rapport sur l'état de la technique, de la façon et dans les délais prévus par la voie réglementaire.

2) Une fois expiré le délai accordé aux tiers pour leur permettre de présenter des observations à propos du rapport sur l'état de la technique, les documents présentés sont communiqués au déposant afin qu'il présente dans le délai prévu à cet effet par la voie réglementaire les observations qu'il estime pertinentes en ce qui concerne le rapport sur l'état de la technique, fasse les commentaires qu'il estime opportuns en réponse aux observations présentées par les tiers et modifie les revendications, s'il le juge opportun.

37. –

1) Indépendamment du contenu du rapport sur l'état de la technique et des observations présentées par des tiers, une fois expiré le délai prescrit pour que le déposant présente ses observations, l'Office délivre le brevet demandé, publie un avis à ce sujet dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et met à la disposition du public les documents relatifs au brevet délivré, ainsi que le rapport sur l'état de la technique et tous commentaires et observations se rapportant audit rapport. Si les revendications ont été modifiées, les différents textes desdites revendications sont mis à la disposition du public, avec indication de leur date respective.

2) Le brevet est délivré sans préjudice des droits des tiers et sans garantie de l'Etat quant à sa validité ni à l'utilité de son objet.

3) L'avis de délivrance qui doit être publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle doit comprendre les mentions suivantes :

1. le numéro du brevet délivré ;
2. la ou les classes dont relève le brevet ;
3. le titre de l'invention faisant l'objet du brevet délivré ;
4. les nom et prénoms, ou la raison sociale, et la nationalité du déposant, ainsi que son domicile ;
5. l'abrégé de l'invention ;
6. l'indication du numéro du Bulletin dans lequel a été publiée la demande de brevet et, le cas échéant, les modifications apportées à ses revendications ;
7. la date de délivrance ;
8. la possibilité de consulter les documents relatifs au brevet délivré, ainsi que le rapport sur l'état de la technique y relatif et les observations et commentaires présentés à propos dudit rapport.

38. –

1) Pour chaque brevet délivré est publié un fascicule destiné à être vendu au public.

2) Le fascicule, outre les mentions indiquées à l'alinéa 3) de l'article 37, contient le texte intégral de la description, accompagné des revendications et des dessins, ainsi que le texte intégral du rapport sur l'état de la technique. Il indique également le numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel a été publié l'avis de délivrance.

Chapitre III

Procédure de délivrance avec examen préalable

39. –

1) Dans les cas où elle est applicable, conformément à la cinquième disposition transitoire, la procédure de délivrance est la même que celle qui est établie d'une façon générale dans le chapitre précédent de la présente Loi jusqu'à la publication du rapport sur l'état de la technique visé à l'article 34.

- 2) Une fois publié le rapport sur l'état de la technique, toute personne intéressée peut faire opposition à la délivrance du brevet en alléguant l'inobservation de l'une des conditions exigées pour la délivrance dudit brevet, y compris l'absence de nouveauté ou d'activité inventive ou l'insuffisance de la description.
- 3) Il ne peut toutefois être allégué que le déposant n'a pas le droit de demander le brevet, cette allégation devant être formulée devant les tribunaux ordinaires.
- 4) L'acte d'opposition doit être accompagné des pièces justificatives correspondantes.
- 5) Dans les six mois qui suivent la publication du rapport sur l'état de la technique, le déposant doit demander à l'Office d'examiner si la description de l'objet de la demande de brevet est suffisante et si l'objet en question est nouveau et implique une activité inventive. La requête en examen doit être accompagnée du paiement de la taxe correspondante.
- 6) Une fois l'examen terminé, l'Office en notifie le résultat au déposant et lui communique les oppositions présentées.
- 7) En l'absence d'opposition et lorsque l'examen ne met en évidence aucune inobservation d'une condition requise, l'Office délivre le brevet demandé.
- 8) Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, le déposant peut remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande, modifier les revendications s'il estime approprié de le faire, et répondre en présentant les observations qu'il considère pertinentes.
- 9) Lorsque le déposant ne prend aucune mesure pour remédier aux objections formulées par l'Office ou par des tiers, le brevet doit être refusé en tout ou en partie. Dans les autres cas, l'Office se prononce, par une décision dûment motivée, sur la délivrance totale ou partielle du brevet, une fois reçue la réponse du déposant.
- 10) Lorsqu'il est constaté dans la décision que l'une des conditions de forme n'est pas remplie ou que l'invention n'est pas brevetable, l'Office impartit au déposant un nouveau délai pour qu'il remédie à l'irrégularité ou présente les observations qu'il estime pertinentes et se prononce définitivement sur la délivrance du brevet.
- 11) Les délais à respecter dans le cadre de la procédure établie au présent article sont fixés par la voie réglementaire.

40. –

- 1) Au terme de la procédure comportant un examen préalable, le brevet est délivré sans préjudice des droits des tiers et sans garantie de l'Etat quant à sa validité ni à l'utilité de son objet.
- 2) L'avis de délivrance qui doit être publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle doit comprendre les mentions suivantes :
 1. le numéro du brevet délivré ;
 2. la ou les classes dont relève le brevet ;
 3. le titre de l'invention faisant l'objet du brevet délivré ;
 4. les nom et prénoms, ou la raison sociale, et la nationalité du déposant, ainsi que son domicile ;
 5. l'abrégé de l'invention ;
 6. l'indication du ou des numéros du Bulletin dans lesquels ont été publiées la demande de brevet et, le cas échéant, les modifications qui y ont été apportées ;
 7. la date de la délivrance ;
 8. la possibilité de consulter les documents relatifs au brevet délivré ainsi que le rapport sur l'état de la technique y relatif, le document où figure le résultat de l'examen d'office effectué par l'Office quant à la nouveauté, l'activité inventive et le caractère suffisant de la description ainsi que les actes d'opposition présentés ;
 9. la mention, apparaissant de façon distincte, selon laquelle le brevet a été délivré à l'issue d'un examen préalable quant à la nouveauté et à l'activité inventive de l'invention qui en constitue l'objet.
- 3) Pour chaque brevet délivré est imprimé un fascicule destiné à être vendu au public, qui, outre les mentions visées à l'alinéa précédent, comprend le texte intégral de la description accompagné des revendications et des dessins, ainsi que le texte intégral du rapport sur l'état de la technique. Est également

mentionné chaque acte d'opposition présenté ainsi que le numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel est paru l'avis de délivrance.

Chapitre IV

Dispositions générales sur la procédure et l'information des tiers

41. –

1) Sauf dans les cas où il s'agit de corriger des erreurs manifestes, le déposant ne peut modifier les revendications figurant dans sa demande qu'aux stades de la procédure de délivrance où il est expressément autorisé à le faire par la présente Loi.

2) Le déposant peut modifier les revendications conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer de l'autorisation des personnes ayant sur sa demande des droits inscrits au registre des brevets.

3) La modification des revendications ne doit pas entraîner une extension du contenu de la demande.

42. –

1) Le déposant peut demander à tout moment que sa demande de brevet soit transformée en une demande de protection de l'objet de ladite demande au moyen d'un autre titre de propriété industrielle jusqu'à l'expiration du délai qui lui est accordé pour présenter des observations à propos du rapport sur l'état de la technique ou, lorsque la procédure prévoit un examen préalable, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour répondre aux oppositions et aux objections résultant de l'examen préalable effectué par l'Office.

2) L'Office, à la suite de l'examen qu'il doit effectuer conformément aux dispositions de l'article 31, peut proposer au déposant de modifier le titre de protection demandé. Le déposant peut accepter ou rejeter la proposition, étant entendu qu'il la rejette s'il ne demande pas expressément le changement du titre de protection. Si la proposition est rejetée, l'instruction du dossier se poursuit en fonction du titre demandé.

3) Si une modification du titre de propriété industrielle est demandée, l'Office fait droit à cette demande et notifie à l'intéressé les pièces qu'il doit présenter dans le délai prévu par la voie réglementaire pour la nouvelle procédure dont la demande doit faire l'objet. Si les nouvelles pièces ne sont pas présentées en temps utile, l'instruction du dossier est annulée.

4) Lorsque la décision autorisant le changement du titre de propriété industrielle intervient après la publication de la demande de brevet, elle doit être publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

43. –

1) La demande de brevet peut être retirée par le déposant à tout moment avant que le brevet soit délivré.

2) Lorsque des droits de tiers sur la demande sont inscrits au registre des brevets, ladite demande ne peut être retirée qu'avec le consentement des titulaires desdits droits.

44. –

1) Les dossiers relatifs aux demandes de brevet non encore publiées ne peuvent être consultés qu'avec le consentement du déposant.

2) Quiconque prouve que le déposant d'une demande de brevet a cherché à faire valoir à son encontre les droits découlant de sa demande peut consulter le dossier avant la publication de ladite demande et sans le consentement du déposant.

3) Lorsqu'est publiée une demande divisionnaire, une nouvelle demande de brevet déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1) de l'article 11 ou la demande découlant d'un changement de titre de protection conformément aux dispositions de l'article 42, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant sa publication et sans le consentement du déposant.

4) Après la publication de la demande de brevet, le dossier de la demande et du brevet qui en découle le cas échéant peut être consulté, après présentation de la requête appropriée et dans les limites établies par la voie réglementaire.

45. –

1) Le public ne peut avoir accès aux dossiers correspondant aux demandes qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

2) Si l'une des demandes visées à l'alinéa précédent fait l'objet d'un nouveau dépôt, elle est considérée comme nouvelle et ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande antérieure.

46. –

1) Quiconque prétend faire valoir à l'encontre d'un tiers des droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré doit lui indiquer le numéro de ladite demande ou dudit brevet.

2) La personne qui fait figurer sur un produit, sur ses étiquettes ou emballages, ou sur toute sorte d'avis ou d'imprimés des mentions tendant à donner l'impression qu'il existe une protection au titre d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré doit inscrire le numéro de ladite demande ou dudit brevet, sans préjudice des dispositions de l'article 44.2).

Chapitre V Recours

47. –

1) Toute personne intéressée, conformément aux dispositions de la Loi régissant la juridiction contentieuse administrative, a qualité pour former un recours contentieux administratif contre la délivrance du brevet sans être tenue d'avoir présenté des observations à propos du rapport sur l'état de la technique, ni d'avoir formé une opposition dans le cadre de la procédure de délivrance avec examen préalable.

2) Le recours contentieux administratif ne peut porter que sur l'omission de formalités essentielles sur le plan de la procédure ou sur les questions qui peuvent faire l'objet d'une décision de l'administration pendant la procédure de délivrance, sauf en ce qui concerne l'unité d'invention.

3) Il ne peut en aucun cas être recouru contre la délivrance d'un brevet pour le motif que l'objet de la demande n'est pas nouveau ou n'implique pas une activité inventive quand ladite demande a été instruite dans le cadre de la procédure de délivrance sans examen préalable.

48. La décision concluant à l'admission du recours formé, se fondant sur le fait que le brevet a été délivré alors que l'une des conditions de forme faisant l'objet de l'examen effectué par l'Office de la propriété industrielle n'a pas été remplie, exception faite de la condition d'unité de l'invention, ou alors que des formalités essentielles de la procédure n'ont pas été remplies, déclare nuls les actes administratifs correspondants et ramène l'instruction du dossier au stade où se sont produites les irrégularités qui motivent la décision.

TITRE VI EFFETS DU BREVET ET DE LA DEMANDE DE BREVET

49. Le brevet a une durée de 20 ans non prorogeable à compter de la date du dépôt de la demande et produit ses effets à compter de la publication de l'avis relatif à sa délivrance.

50. Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire :

a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation, ou bien l'importation ou la détention à l'une des fins précitées, du produit objet du brevet ;

b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou l'offre de son utilisation, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet ;

c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation, ou bien l'importation ou la détention à l'une des fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

51. –

1) Le brevet confère également à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire, la livraison ou l'offre de livraison à des personnes autres que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article précédent.

3) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1), celles qui accomplissent les actes visés aux lettres a) à c) de l'article qui suit.

52. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
- b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
- c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
- d) à l'emploi, à bord de navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'objet de l'invention brevetée dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux espagnoles, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire ;
- e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre qui appartiennent à des pays membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou des accessoires de ces engins, lorsque ces engins de locomotion pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire espagnol ;
- f) aux actes prévus à l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat auquel sont applicables les dispositions cet article.

53. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet accomplis en Espagne, après que ce produit a été mis dans le commerce en Espagne par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

54.

1) Le titulaire d'un brevet n'a pas le droit d'interdire à des personnes qui exploitaient dans le pays de bonne foi et avant la date de priorité du brevet ce qui constitue l'objet dudit brevet ou qui ont fait des préparatifs sérieux et effectifs en vue d'exploiter ledit objet, d'en poursuivre ou d'en commencer l'exploitation de la même façon qu'elles le faisaient jusqu'alors ou de la façon correspondant aux préparatifs qu'elles avaient faits et dans la mesure appropriée pour répondre aux besoins raisonnables de leur entreprise. Ce droit d'exploitation n'est transmissible qu'avec les entreprises.

2) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet après que ce produit a été mis dans le commerce par la personne qui jouit du droit d'exploitation reconnu à l'alinéa précédent.

55. Le titulaire d'un brevet ne peut invoquer ce brevet pour se défendre contre les actions en violation d'autres brevets ayant une date de priorité antérieure à celle de son brevet qui sont intentées contre lui.

56. Le fait que l'invention faisant l'objet d'un brevet ne puisse pas être exploitée sans utilisation de l'invention protégée par un brevet antérieur dont le titulaire est une autre personne ne constitue pas un obstacle à la validité du brevet mentionné en premier lieu. Dans ce cas, le titulaire du brevet antérieur ne peut pas exploiter le brevet ultérieur pendant la durée de validité de celui-ci sans le consentement de son

titulaire, et le titulaire du brevet ultérieur ne peut exploiter aucun des deux brevets pendant la durée de validité du brevet antérieur, à moins qu'il n'ait obtenu le consentement du titulaire dudit brevet ou qu'il ne bénéficie d'une licence obligatoire.

57. L'objet d'un brevet ne peut pas être exploité d'une manière contraire à la Loi, à la morale, à l'ordre public ou à la santé publique et cette exploitation est subordonnée, en tout état de cause, aux interdictions ou restrictions, temporaires ou illimitées, qui sont ou seront établies par des dispositions légales.

58. –

1) Lorsqu'un brevet est délivré pour une invention dont l'objet est assujéti à un monopole légal, la personne qui exerce le monopole ne peut utiliser l'invention qu'avec le consentement du titulaire du brevet, mais elle est obligée d'appliquer dans son industrie, après avoir obtenu le droit d'exploitation y relatif, les inventions qui supposent un progrès technique notable pour celle-ci.

2) La personne qui exerce le monopole a le droit de demander l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée, le titulaire du brevet pouvant exiger, en cas d'exercice de ce droit, que la personne qui exerce le monopole acquière le brevet. Le prix à payer par la personne qui exerce le monopole pour le droit d'exploiter l'invention brevetée ou pour l'acquisition du brevet est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par décision judiciaire.

3) Sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas précédents, lorsque le monopole a été constitué après la délivrance du brevet, le titulaire de celui-ci a en outre le droit d'exiger que la personne qui exerce le monopole acquière l'entreprise ou les installations avec lesquelles il a exploité l'invention brevetée, contre un prix fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par décision judiciaire.

4) Les brevets dont l'objet n'est pas exploité en raison de l'existence d'un monopole légal ne sont pas soumis au paiement d'annuités.

59. –

1) A compter de la date de sa publication, la demande de brevet confère à son titulaire une protection provisoire consistant dans le droit d'exiger une indemnité, raisonnable et appropriée aux circonstances, de tout tiers qui, entre ladite date et la date de publication de l'avis relatif à la délivrance du brevet, a procédé à une utilisation de l'invention qui, une fois ce délai expiré, serait interdite en venu du brevet.

2) Cette protection provisoire est aussi applicable dès avant la publication de la demande à l'encontre de la personne à laquelle ont été notifiés le dépôt et le contenu de la demande.

3) Lorsque l'objet de la demande de brevet est constitué par un procédé relatif à un micro-organisme, la protection provisoire ne prend effet qu'à compter du moment où le public a accès au micro-organisme.

4) La demande de brevet est considérée comme n'ayant jamais eu les effets prévus aux alinéas précédents lorsqu'elle a été retirée ou lorsqu'elle est considérée comme telle, ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision définitive.

60. –

1) L'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins servent toutefois à interpréter les revendications.

2) En ce qui concerne la période antérieure à la délivrance du brevet, l'étendue de la protection est déterminée par les revendications de la demande, telle que celle-ci a été rendue publique. Ce nonobstant, le brevet, tel qu'il a été délivré, détermine avec effet rétroactif la protection mentionnée, à condition que celle-ci ne soit pas élargie.

61. –

1) Lorsqu'est importé en Espagne un produit faisant l'objet d'un procédé de fabrication breveté, le titulaire du brevet a, en ce qui concerne le produit importé, les mêmes droits que ceux que la présente Loi lui reconnaît en relation avec les produits fabriqués en Espagne.

2) Si un brevet a pour objet un procédé de fabrication de produits ou de substances nouveaux, il est présumé, sauf preuve du contraire, que tout produit ou substance ayant les mêmes caractéristiques a été obtenu au moyen du procédé breveté.

3) Pour l'établissement de la preuve du contraire visée à l'alinéa précédent, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en considération aux fins de protéger ses secrets de fabrication ou de commerce.

TITRE VII ACTIONS EN VIOLATION DU DROIT DE BREVET

62. Le titulaire d'un brevet peut intenter devant les tribunaux ordinaires les actions appropriées, quels qu'en soient le type et la nature, contre toute personne qui porte atteinte à son droit et réclamer les mesures nécessaires pour sa sauvegarde.

63. Le titulaire du droit de brevet auquel il est porté atteinte peut en particulier demander

- a) la cessation des actes qui portent atteinte à son droit ;
- b) l'indemnisation des dommages subis ;
- c) la saisie des objets produits ou importés en violation de son droit et des moyens destinés exclusivement à cette production ou à la réalisation du procédé breveté ;
- d) le transfert de la propriété des objets ou des moyens saisis en venu des dispositions de la lettre c) ci-dessus lorsque cela est possible ; dans ce cas, il est tenu compte de la valeur des biens concernés dans le calcul du montant de l'indemnisation des dommages subis. Si cette valeur excède le montant de l'indemnité allouée, le titulaire du brevet doit verser à l'autre partie une compensation correspondant à l'excédent ;
- e) que soient ordonnées les mesures nécessaires pour éviter la poursuite de la contrefaçon du brevet et, en particulier, la transformation des objets ou des moyens saisis conformément aux dispositions de la lettre c), ou leur destruction lorsque cela est indispensable pour empêcher la contrefaçon du brevet ;
- f) la publication de la décision rendue contre l'auteur de la violation du brevet, aux frais du condamné, au moyen d'annonces et de notifications aux personnes intéressées. Cette mesure n'est applicable que si elle est expressément prévue dans la décision elle-même.

64. –

1) Celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet, fabrique, importe des objets protégés par le brevet ou utilise le procédé breveté, est tenu dans chaque cas de réparer les dommages causés.

2) Quiconque accomplit tout autre acte d'exploitation de l'objet protégé par le brevet n'est tenu de verser une indemnité pour les dommages causés que s'il a été averti par le titulaire du brevet de l'existence dudit brevet, identifié de façon appropriée, et de sa violation, avec mise en demeure de cesser ladite violation, ou s'il a commis une faute ou a agi par négligence.

65. Aux fins de déterminer le montant des dommages subis en raison de l'exploitation non autorisée de l'invention, le titulaire du brevet peut réclamer au responsable la présentation des documents qui peuvent être utiles à cet effet.

66. –

1) L'indemnisation des dommages causés au titulaire du brevet comprend non seulement la perte subie, mais aussi le manque à gagner du titulaire en raison de la violation de son droit.

2) Le manque à gagner est fixé, au choix de la partie lésée, en fonction de l'un des critères ci-après :

- a) les bénéfices prévisibles que le titulaire aurait retirés de l'exploitation de l'invention brevetée en l'absence de concurrence de l'auteur de la violation ;
- b) les bénéfices que ce dernier a retirés de l'exploitation de l'invention brevetée ;

c) le prix que l'auteur de la violation aurait dû payer au titulaire du brevet au titre de la concession d'une licence qui lui aurait permis de mener à bien l'exploitation conformément au droit.

Aux fins de la fixation du manque à gagner, il est tenu compte en particulier, et notamment, de l'importance économique de l'invention brevetée, de la durée du brevet restant à courir au moment où a commencé la violation et du nombre et du type des licences concédées à ce moment.

3) Si le juge estime que le titulaire ne satisfait pas à l'obligation d'exploiter le brevet établie à l'article 83 de la présente Loi, le manque à gagner est fixé conformément aux dispositions de la lettre c) de l'alinéa précédent.

67. –

1) Si la partie lésée choisit, aux fins de la fixation du manque à gagner, un des critères énumérés à la lettre a) ou b) de l'alinéa 2) de l'article précédent, il peut être tenu compte dans le calcul des bénéfices, dans une proportion que le juge estime raisonnable, des bénéfices découlant de l'exploitation des choses dont l'objet de l'invention constitue la partie essentielle du point de vue commercial.

2) L'objet de l'invention est considéré comme constituant la partie essentielle d'un bien du point de vue commercial lorsque la prise en considération de l'invention incorporée est un facteur déterminant pour la demande du bien en question.

68. Le titulaire du brevet peut aussi réclamer la réparation du dommage résultant de la dépréciation causée par l'auteur de la violation à l'invention brevetée en raison d'une réalisation défectueuse ou d'une présentation inappropriée de celle-ci sur le marché.

69. Sont déduites du montant de l'indemnité due par celui qui a produit ou importé sans le consentement du titulaire du brevet l'objet de l'invention, les indemnités que ce dernier a perçues au même titre des personnes ayant exploité ledit objet d'une quelconque autre manière.

70. Le titulaire du brevet ne peut exercer les actions prévues dans le présent Titre contre les personnes qui exploitent les objets qui ont été mis dans le commerce par des personnes l'ayant dûment indemnisé pour les dommages causés.

71. –

1) Les actions civiles découlant de la violation du droit de brevet sont prescrites par cinq ans à compter du moment où elles auraient pu être intentées.

2) La réparation des dommages ne peut être réclamée que pour des faits survenus pendant les cinq années précédant immédiatement la date à laquelle l'action correspondante est intentée.

TITRE VIII LA DEMANDE DE BREVET ET LE BREVET COMME OBJETS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Chapitre premier Copropriété et expropriation

72. –

1) Si plusieurs personnes sont propriétaires par indivis de la demande de brevet ou du brevet délivré, la communauté qui en résulte est régie par ce qui a été convenu entre les parties, ou à défaut par les dispositions du présent article, ou en dernier lieu par les dispositions du droit commun sur la communauté des biens.

2) Toutefois, chaque copropriétaire peut séparément

a) disposer de la partie qui lui appartient à condition de le notifier aux autres copropriétaires qui peuvent exercer un droit de préemption et de retrait. Le délai pour l'exercice du droit de préemption est de

deux mois à compter de l'envoi de la notification et le délai pour l'exercice du droit de retrait est d'un mois à compter de l'inscription de la cession au registre des brevets ;

b) exploiter l'invention, après notification préalable aux autres copropriétaires ;
c) accomplir les actes nécessaires au maintien de la demande ou du brevet ;
d) intenter des actions civiles ou pénales contre les tiers qui violent de quelque façon que ce soit les droits découlant de la demande ou du brevet communs. Le copropriétaire qui intente ces actions est tenu de le notifier aux autres copropriétaires, afin que ceux-ci puissent s'y joindre.

3) La concession d'une licence d'exploitation de l'invention à un tiers doit être faite par tous les copropriétaires conjointement, à moins que le juge, pour des motifs d'équité compte tenu des circonstances de l'espèce, habilite l'un d'entre eux à concéder la licence.

73. –

1) Toute demande de brevet ou tout brevet délivré peut être exproprié pour motif d'utilité publique ou d'intérêt général, moyennant une juste indemnisation.

2) Il peut être procédé à l'expropriation en vue de faire tomber l'invention dans le domaine public et de façon à ce qu'elle puisse être librement exploitée par quiconque, sans qu'il y ait lieu de demander des licences à cet effet, ou en vue de la faire exploiter exclusivement par l'Etat, qui devient dans ce cas titulaire du brevet.

3) La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général doit figurer dans la loi ordonnant l'expropriation, qui doit indiquer si l'invention doit tomber dans le domaine public ou si l'Etat doit devenir titulaire du brevet ou de la demande. L'instruction du dossier correspondant doit être en tous points, y compris en ce qui concerne la fixation d'une juste indemnité, conforme à la procédure générale établie dans la Loi sur l'expropriation forcée.

Chapitre II Transmission et licences contractuelles

74. –

1) Aussi bien la demande de brevet que le brevet sont transmissibles et peuvent faire l'objet de licences ci d'un usufruit. La demande et le brevet peuvent aussi être donnés en garantie par la constitution d'un nantissement qui est régi par les dispositions spécifiques qui lui sont applicables ; la constitution du nantissement doit être notifiée à l'Office de la propriété industrielle.

2) Pour être valables, les actes visés à l'alinéa précédent doivent être constatés par écrit lorsqu'ils sont passés entre vifs.

3) Aux fins de la cession ou de la constitution d'un gage, la demande de brevet ou le brevet délivré sont indivisibles, bien qu'ils puissent appartenir en commun à plusieurs personnes.

75. –

1) Aussi bien la demande de brevet que le brevet peuvent faire l'objet de licences portant sur leur totalité ou sur l'un des éléments constitutifs du droit exclusif, pour tout le territoire national ou une partie de celui-ci. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) Les droits conférés par le brevet ou par la demande peuvent être exercés à l'encontre d'un preneur de licence qui viole l'une des limites de sa licence établies en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

3) Les titulaires de licences contractuelles ne peuvent les céder à des tiers, ni concéder de sous-licences, sauf convention contraire.

4) Sauf convention contraire, le titulaire d'une licence contractuelle a le droit d'accomplir tous les actes constitutifs de l'exploitation de l'invention brevetée, dans toutes ses applications, sur tout le territoire national et pendant toute la durée du brevet.

5) Sauf convention contraire, la licence n'est pas réputée exclusive et le donneur de licence peut concéder des licences à d'autres personnes et exploiter lui-même l'invention.

6) Une licence exclusive exclut la concession d'autres licences et seul le donneur de licence peut exploiter l'invention s'il s'est expressément réservé ce droit dans le contrat.

76. –

1) Sauf convention contraire, celui qui transmet une demande de brevet ou un brevet ou qui concède une licence y relative est tenu de mettre à in disposition de l'acquéreur ou du preneur de licence les connaissances techniques qu'il possède et qui sont nécessaires pour exploiter convenablement l'invention.

2) L'acquéreur ou le preneur de licence auquel sont communiquées des informations secrètes est tenu d'adopter les mesures nécessaires pour éviter leur divulgation.

77. –

1) Celui qui cède à titre onéreux une demande de brevet ou un brevet délivré et qui concède une licence sur ladite demande ou ledit brevet est responsable, sauf convention contraire, s'il est reconnu ultérieurement qu'il n'avait pas la propriété ou les qualités nécessaires pour procéder à la transaction en question. En cas de retrait ou de rejet de la demande ou si le brevet est déclaré nul, les dispositions de l'alinéa 2) de l'article 114 sont applicables en tout état de cause, à moins qu'une responsabilité plus large n'ait été convenue à la charge du cédant ou du donneur de licence.

2) Le cédant ou le donneur de licence engage toujours sa responsabilité lorsqu'il agit de mauvaise foi. La mauvaise foi est présumée, sauf preuve du contraire, lorsqu'il n'a pas porté à la connaissance du cocontractant, en mentionnant dans le contrat chacune de ces pièces, les rapports ou les décisions, d'origine espagnole ou étrangère, dont il dispose ou connaît l'existence, en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet.

3) Les actions visées aux alinéas précédents sont prescrites par six mois à compter de la date de la décision définitive sur laquelle elles sont fondées. Leur sont également applicables les dispositions du Code civil sur la garantie en cas d'éviction.

78. –

1) Celui qui cède une demande de brevet ou un brevet délivré ou concède une licence sur ladite demande ou ledit brevet répond solidairement avec l'acquéreur ou le preneur de licence de la réparation des dommages causés à des tiers pour des défauts inhérents à l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet.

2) Le cédant ou le donneur de licence qui a encouru la responsabilité prévue à l'alinéa précédent peut réclamer à l'acquéreur ou au preneur de licence les sommes versées, sauf convention contraire ou à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi ou bien que, compte tenu des circonstances de l'espèce et pour des motifs d'équité, l'indemnisation des tiers lui incombe en tout ou en partie.

79. –

1) Aussi bien les demandes de brevet que les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets, de la manière prévue par la voie réglementaire.

2) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 1) de l'article 13, la transmission, les licences et tous autres actes, volontaires ou obligatoires, concernant les demandes de brevet ou les brevets délivrés, ne sont opposables aux tiers de bonne foi qu'à compter de leur inscription au registre des brevets.

3) Des droits sur des demandes de brevet ou sur des brevets qui ne sont pas dûment inscrits au registre ne peuvent pas être opposés à des tiers. Celui dont le droit inscrit en la matière n'est pas suffisant ne peut pas non plus mentionner une demande de brevet ou un brevet sur ses produits. Les actes accomplis en violation des dispositions du présent alinéa sont sanctionnés en tant qu'actes de concurrence déloyale.

4) Il n'est autorisé de procéder à aucun paiement en devises en exécution d'obligations prévues dans des contrats qui n'ont pas été inscrits au registre des brevets alors qu'ils auraient dû l'être.

5) L'Office de la propriété industrielle se prononce sur la légalité, la validité et les effets des actes qui doivent être inscrits au registre des brevets ; ceux-ci doivent figurer dans un document public. Ce registre est public.

80. Si le titulaire d'un brevet est condamné pour violation grave des dispositions de la Loi No 110 du 20 juillet 1963 sur la répression des pratiques restrictives de la concurrence, la décision condamnatoire peut soumettre avec effet obligatoire le brevet au régime de la licence de plein droit. La réduction du montant des annuités que doit verser le titulaire du brevet n'est pas applicable dans ce cas.

Chapitre III Licences de plein droit

81. –

1) Si le titulaire du brevet fait une offre de licences de plein droit, en déclarant par écrit à l'Office de la propriété industrielle qu'il est disposé à autoriser toute personne intéressée à utiliser l'invention en qualité de preneur de licence, le montant des annuités dues pour le brevet est réduit de moitié après réception de la déclaration. En cas de changement intégral de propriété du brevet à la suite d'une demande en justice visée à l'article 12, l'offre est considérée comme ayant été retirée au moment où le nouveau titulaire est inscrit au registre des brevets.

L'Office inscrit les offres de licences de plein droit au registre des brevets et les rend publiques de manière appropriée.

2) L'offre peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification écrite adressée à l'Office de la propriété industrielle, à condition que personne n'ait déjà fait part au titulaire du brevet de son intention d'utiliser l'invention. Le retrait de l'offre produit ses effets à compter de sa notification. Le montant correspondant à la réduction de taxes qui est intervenue doit être versé dans le mois qui suit le retrait de l'offre ; sont applicables dans ce cas les dispositions de l'alinéa 3) de l'article 161, le délai de six mois qui y est prévu commençant de courir à l'expiration du délai susvisé.

3) Il ne peut être offert de licences lorsqu'est inscrite au registre des brevets une licence exclusive ou lorsqu'a été déposée une demande d'inscription d'une licence de ce type.

4) En vertu de l'offre de licences de plein droit, toute personne a le droit d'utiliser l'invention en qualité de preneur de licence non exclusive. Une licence obtenue conformément aux dispositions du présent article est considérée comme constituant une licence contractuelle.

5) Une fois faite l'offre de licences, plus aucune demande d'inscription de licence exclusive ne peut être acceptée au registre des brevets à moins que l'offre ne soit retirée ou considérée comme telle.

82. –

1) Quiconque souhaite utiliser l'invention sur la base de l'offre de licences de plein droit doit le notifier en triple exemplaire à l'Office de la propriété industrielle, en précisant l'utilisation qui sera faite de l'invention. L'Office envoie par courrier recommandé au titulaire du brevet un exemplaire de la notification, l'autre exemplaire étant remis au demandeur de la licence. Les deux exemplaires doivent porter le sceau de l'Office et la même date d'expédition.

2) Le demandeur de la licence a le droit d'utiliser l'invention de la façon qu'il aura indiquée une semaine après la date d'expédition de la notification remise par l'Office.

3) A défaut d'accord entre les parties, l'Office de la propriété industrielle, sur requête écrite de l'une d'entre elles et après audition de celles-ci, fixe le montant approprié de l'indemnité à payer par le preneur de licence ou la modifie si, au vu de faits nouveaux ou inconnus jusque-là, ce montant apparaît comme manifestement insuffisant. L'indemnité fixée par l'Office de la propriété industrielle ne peut faire l'objet d'une requête en modification qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa dernière fixation. La requête en fixation ou en modification de l'indemnité n'est considérée comme présentée qu'une fois acquittée la taxe correspondante.

4) A la fin de chaque trimestre de l'année civile, le preneur de licence doit informer le titulaire du brevet de l'utilisation qu'il a faite de l'invention et lui verser l'indemnité correspondante. S'il ne satisfait pas aux obligations mentionnées, le titulaire du brevet peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable pour lui permettre d'y satisfaire. Une fois ce délai expiré sans résultat, la licence tombe en déchéance.

TITRE IX OBLIGATION D'EXPLOITER ET LICENCES OBLIGATOIRES

Chapitre premier Obligation d'exploiter

83. Le titulaire du brevet est tenu d'exploiter l'invention brevetée soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne à qui il a donné l'autorisation de le faire, en exécutant ladite invention sur le territoire national et en commercialisant les résultats obtenus, de façon suffisante pour satisfaire à la demande du marché national ; l'exploitation doit être réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, ou de trois ans à compter de la date de la publication de l'avis de délivrance dudit brevet dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, le délai qui expire le plus tard étant automatiquement appliqué.

84. –

1) Le titulaire du brevet peut prouver l'exploitation dudit brevet devant l'Office de la propriété industrielle au moyen d'un certificat officiel, qui est délivré par l'organisme compétent dans chaque cas et qui doit être conforme aux conditions et règles générales établies par la voie réglementaire.

2) Le certificat d'exploitation doit être établi une fois contrôlé le procédé de fabrication dans les installations industrielles où l'invention est exploitée et une fois vérifié que l'objet de l'invention brevetée est effectivement commercialisé.

3) Ce certificat doit être délivré dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été demandé ; il doit y être expressément déclaré que l'invention brevetée est exploitée et les éléments justifiant cette déclaration doivent y être mentionnés.

4) Le certificat d'exploitation doit être inscrit auprès de l'Office de la propriété industrielle.

85. Une fois prouvée l'exploitation auprès de l'Office de la propriété industrielle, au moyen du certificat pertinent, l'invention brevetée est, sauf preuve du contraire, présumée exploitée de la façon prévue à l'article 84 de la présente Loi.

Chapitre II Conditions pour la concession de licences obligatoires

86. Des licences obligatoires sont accordées pour un brevet déterminé, qui ne fait pas l'objet d'une offre de licences de plein droit, pour l'un des motifs suivants :

- a) défaut ou insuffisance d'exploitation de l'invention brevetée ;
- b) besoins de l'exportation ;
- c) dépendance entre des brevets ;
- d) existence de motifs d'intérêt public.

87. –

1) Une fois expiré le délai prévu à l'article 83 pour commencer l'exploitation de l'invention protégée par le brevet, toute personne peut demander que lui soit accordée une licence obligatoire sur le brevet si, au moment de la présentation de la requête, et sauf excuses légitimes, l'exploitation du brevet n'a pas commencé ou si aucun préparatif effectif et sérieux n'a été fait en vue d'exploiter l'invention faisant l'objet du brevet, ou si l'exploitation de celle-ci a été interrompue pendant plus de trois ans.

2) Sont considérées comme des excuses légitimes les difficultés objectives de nature technique et juridique, indépendantes de la volonté et de la situation du titulaire du brevet, qui rendent impossible l'exploitation de l'invention ou qui empêchent que cette exploitation soit plus importante qu'elle ne l'est.

88. Si un marché d'exportation ne peut pas être suffisamment approvisionné par suite de l'insuffisance de la production de l'objet d'un brevet, et s'il en résulte un préjudice grave pour le développement économique ou technique du pays, le Gouvernement, par décret royal, peut soumettre ce brevet au régime des licences obligatoires, dans le but exclusif de répondre aux besoins non couverts de l'exportation.

89. –

1) S'il n'est pas possible d'exploiter l'invention protégée par un brevet sans porter préjudice aux droits conférés par un brevet antérieur, le titulaire du brevet ultérieur peut exiger à tout moment la concession d'une licence obligatoire sur le brevet antérieur, à condition que son invention réponde à des fins industrielles différentes ou représente un progrès technique notable par rapport à l'objet du premier brevet.

2) Si les inventions protégées par des brevets dépendants sont utilisées aux mêmes fins industrielles et s'il y a lieu d'accorder une licence obligatoire au titulaire du brevet dépendant, le titulaire du brevet antérieur peut aussi demander que lui soit accordée une licence sur le brevet ultérieur.

3) Si un brevet porte sur un procédé d'obtention d'une substance chimique ou pharmaceutique protégée par un brevet en vigueur et à condition que ce brevet de procédé représente un progrès technique notable par rapport au brevet antérieur, aussi bien le titulaire du brevet de procédé que le titulaire du brevet de produit ont le droit d'obtenir une licence obligatoire sur le brevet de l'autre titulaire.

4) Une licence obligatoire fondée sur la dépendance des brevets ne peut être accordée que si son contenu reste dans la limite nécessaire pour permettre l'exploitation de l'invention protégée par le brevet en question et cesse de produire ses effets à compter du moment où l'un des brevets dépendants est déclaré nul ou est frappé de déchéance.

90. –

1) Pour des motifs d'intérêt public, le Gouvernement peut soumettre à tout moment une demande de brevet ou un brevet délivré au régime des licences obligatoires, conformément à un décret royal.

2) L'intérêt public peut être invoqué comme motif lorsqu'il est primordial pour la santé publique ou pour la défense nationale que commence, qu'augmente ou se généralise l'exploitation de l'invention ou que les conditions dans lesquelles a lieu cette exploitation soient améliorées.

L'intérêt public peut aussi être invoqué comme motif lorsque le défaut d'exploitation ou l'insuffisance qualitative ou quantitative de l'exploitation réalisée porte gravement préjudice au développement économique ou technique du pays.

3) Le décret royal portant concession de licences obligatoires est promulgué sur proposition du Ministère de l'industrie et de l'énergie. Lorsque l'exploitation de l'invention est importante pour la santé publique ou pour la défense nationale, la proposition doit être formulée de concert avec le ministre compétent en matière de santé ou de défense, respectivement.

4) Le décret royal qui soumet un brevet à la concession de licences obligatoires en raison de son importance pour la défense nationale peut réserver la possibilité de demander ces licences à une ou plusieurs entreprises déterminées.

5) Lorsqu'il est possible de satisfaire à l'intérêt public sans qu'il y ait lieu de généraliser l'exploitation de l'invention, ni de confier cette exploitation à une personne autre que le titulaire du brevet, le décret royal peut soumettre conditionnellement le brevet à la concession de licences obligatoires, en autorisant le Ministre de l'industrie et de l'énergie à accorder au titulaire un délai maximum d'un an pour commencer, augmenter ou améliorer l'exploitation de l'invention dans la mesure nécessaire pour satisfaire à l'intérêt public. Dans ce cas, le Ministre de l'industrie et de l'énergie, après avoir entendu le titulaire du brevet, peut lui accorder le délai qu'il considère approprié ou soumettre le brevet immédiatement à la concession des licences. Une fois expiré le délai qui a été imparti le cas échéant, le Ministre de l'industrie et de l'énergie se prononce sur la question de savoir s'il a été satisfait à l'intérêt public et, si tel n'est pas le cas, soumet le brevet à la concession de licences obligatoires.

Chapitre III Procédure de concession des licences obligatoires

91. –

1) Avant de demander une licence obligatoire, l'intéressé peut présenter à l'Office de la propriété industrielle une requête en médiation en vue d'obtenir une licence contractuelle sur le même brevet.

2) La requête en médiation préalable est soumise au paiement d'une taxe et doit comporter les éléments suivants :

- a) l'identification complète du requérant ;
- b) le brevet visé par la requête, ainsi que l'identification du titulaire de ce brevet ;
- c) les circonstances de l'espèce pouvant justifier la concession de licences obligatoires ;
- d) la portée de la licence que le requérant cherche à obtenir et les motifs à l'appui ;
- e) les renseignements qui permettent de juger si le requérant est en mesure d'exploiter l'invention brevetée de manière réelle et effective et s'il offre les garanties que le titulaire du brevet peut raisonnablement exiger pour accorder une licence.

3) La requête en médiation doit être accompagnée obligatoirement

- a) des pièces à l'appui des allégations qui figurent dans la requête ;
- b) du document attestant la fourniture d'une caution, dont le montant est fixé par la voie réglementaire et qui est destinée à couvrir les frais de procédure imputables au requérant ;
- c) d'une copie conforme de la requête et des pièces jointes à celle-ci.

92. –

1) Une fois présentée la requête en médiation, l'Office de la propriété industrielle se prononce sur l'acceptation de cette requête dans un délai d'un mois non prorogeable.

2) L'Office doit accepter la médiation lorsque la requête présentée par l'intéressé, ainsi que les pièces qui y sont jointes, et les recherches qu'il a lui-même faites donnent raisonnablement à penser qu'il existe des circonstances pouvant donner lieu à la concession de licences obligatoires sur le brevet, que le requérant est solvable et qu'il est en mesure de disposer des moyens nécessaires pour mener à bien une exploitation sérieuse de l'invention brevetée.

3) L'Office notifie sa décision à l'intéressé et au titulaire du brevet et communique simultanément à ce dernier la copie de la requête en médiation.

4) Aucun recours ne peut être formé contre la décision de l'Office.

93. –

1) Si l'Office de la propriété industrielle accepte la médiation, il le notifie immédiatement aux intéressés, en les invitant à engager des négociations sur la concession d'une licence contractuelle avec sa participation en qualité de médiateur. Les négociations ne peuvent excéder deux mois.

2) En qualité de médiateur, l'Office doit s'employer activement à rapprocher les points de vues des intéressés et à faciliter la concession d'une licence contractuelle.

3) A partir du moment où il a accepté d'être médiateur et pendant le délai prévu pour les négociations, l'Office doit procéder aux vérifications nécessaires pour connaître les détails de la question et apprécier de façon appropriée les points de vues des intéressés, en cherchant en particulier à savoir si les circonstances propres à justifier la concession d'une licence obligatoire sont réunies. Ce travail d'instruction a lieu quel que soit le cours des négociations et même si elles ont échoué ou si elles n'ont pas pu commencer.

4) Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'acceptation de la médiation aux parties, aucun accord n'est intervenu sur la concession de la licence contractuelle, l'Office considère sa tâche de médiateur et son travail d'instruction comme terminés, et le notifie aux intéressés.

Le délai de deux mois peut être prorogé pour une durée déterminée à condition que les deux parties en présentent la requête conjointement et que l'Office considère que la prorogation du délai peut contribuer efficacement à la concession d'une licence. Si l'Office estime qu'il n'est pas possible de parvenir à un

accord, il peut considérer sa médiation comme terminée même si le délai accordé au titre de la prorogation n'est pas entièrement écoulé.

5) Aussi bien avant qu'après sa clôture, le dossier relatif à la médiation préalable ne peut être consulté que par les parties, qui peuvent obtenir à leurs frais des reproductions de toutes les pièces. Les parties et le personnel de l'Office qui ont accès au dossier doivent observer le secret sur sa teneur.

94. –

1) Lorsque, à la suite des négociations organisées avec la médiation de l'Office de la propriété industrielle, les parties sont convenues de conclure un contrat de licence sur le brevet, elles peuvent demander qu'aucune demande de licence obligatoire sur ledit brevet ne soit acceptée pendant le délai nécessaire au preneur de la licence pour commencer son exploitation. Ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à un an.

2) Pour que l'Office de la propriété industrielle puisse donner une suite favorable à la demande, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) la licence convenue doit être exclusive et cette exclusivité ne doit pas aller à l'encontre de l'objectif visé en soumettant le brevet à la concession de licences obligatoires ;

b) les intéressés doivent prouver à l'aide de pièces justificatives que le preneur de licence dispose des moyens nécessaires à l'exploitation et que le délai demandé est indispensable pour commencer l'exploitation ;

c) les intéressés doivent fournir une garantie jugée suffisante par l'Office de la propriété industrielle pour pouvoir assumer les responsabilités correspondantes si l'exploitation de l'invention ne commence pas dans le délai prévu ;

d) la taxe fixée par la loi doit avoir été acquittée.

3) Au vu des pièces justificatives présentées par les intéressés et après les vérifications et les consultations qu'il estime opportunes, l'Office de la propriété industrielle peut suspendre l'admission des demandes de licences obligatoires sur le brevet en question pendant un délai déterminé, pour autant que les conditions établies à l'alinéa précédent soient remplies et qu'il soit considéré que, compte tenu des circonstances, il existe chez les parties une volonté sérieuse de commencer sans retard l'exploitation de l'invention brevetée. La suspension est inscrite au registre des brevets.

4) Les intéressés doivent justifier tous les mois de l'état d'avancement des travaux effectués en vue de commencer l'exploitation et l'Office de la propriété industrielle ordonne les inspections qu'il juge opportunes.

5) L'Office de la propriété industrielle peut révoquer la suspension de l'admission des demandes de licences obligatoires s'il s'avère qu'il a commis une grave erreur en évaluant les circonstances invoquées pour justifier sa décision ou que les intéressés ne déploient pas une activité sérieuse et continue en vue de commencer l'exploitation à la date prévue.

6) Si le preneur de licence ne commence pas l'exploitation à la date prévue, l'Office de la propriété industrielle inflige aux intéressés une amende qui doit être calculée en fonction du montant que devrait payer en moyenne le preneur de licence au titulaire du brevet à titre de redevance pendant la période d'application du contrat équivalant à la durée de la suspension.

95. –

1) A l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de l'expiration du délai visé à l'article 83, soit du refus de l'Office de se charger de la médiation proposée, soit de l'expiration du délai fixé pour la médiation, et à défaut d'accord entre les parties, l'intéressé peut demander à l'Office la concession d'une licence obligatoire sur le brevet.

2) Dans la demande présentée en vue de la concession d'une licence obligatoire, qui est soumise au paiement de la taxe fixée par la loi, l'intéressé doit, en fonction de la teneur du dossier relatif à la médiation préalable éventuelle et des pièces qu'il fournit, élaborer sa demande et exposer et attester les circonstances qui la justifient, l'intérêt qu'elle présente, les moyens dont il dispose pour mener à bien une exploitation réelle et effective de l'invention brevetée et les garanties qu'il peut offrir au cas où la licence lui serait accordée.

3) La demande doit être accompagnée obligatoirement

- a) des pièces attestant les allégations contenues dans celle-ci et qui ne figurent pas dans le dossier relatif à la médiation préalable éventuelle ;
- b) du document attestant le versement d'une caution, dont le montant est fixé par la voie réglementaire à titre général et qui est destinée à couvrir les frais de procédure qui sont imputables au demandeur ;
- c) d'une copie conforme de la demande et des pièces présentées.

96. –

- 1) Une fois présentée la demande en concession d'une licence obligatoire et si les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'Office constitue le dossier approprié, en y incorporant le dossier relatif à la médiation préalable éventuelle, et communique la copie de la demande avec les pièces qui y sont jointes au titulaire du brevet, afin que celui-ci réponde dans un délai maximum d'un mois.
- 2) Si la demande en concession d'une licence obligatoire est présentée assortie de la preuve que l'Office a refusé d'accepter de se charger de la médiation préalable, le titulaire du brevet dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
- 3) La réponse doit tenir compte du contenu du dossier relatif à la médiation préalable éventuelle et doit être accompagnée des preuves attestant les allégations qui y sont formulées et qui ne figurent pas dans ce dossier. Elle doit être accompagnée d'une copie conforme destinée à être communiquée au demandeur.
- 4) Si le caractère suffisant de l'exploitation de l'invention brevetée est contesté, le titulaire du brevet doit inclure dans sa réponse les renseignements relatifs à cette exploitation avec les preuves attestant leur exactitude.

97. –

- 1) Une fois reçue la réponse du titulaire du brevet, l'Office transmet celle-ci à l'autre partie et se prononce dans un délai d'un mois non prorogeable en décidant d'accorder ou de refuser la licence obligatoire.
- 2) Si le titulaire du brevet ne répond pas dans ce délai, l'Office procède immédiatement à la concession de la licence.
- 3) La décision portant concession de la licence doit préciser la teneur de celle-ci. Elle doit en particulier fixer le champ d'application de la licence, la redevance, la durée, les garanties que le preneur de la licence doit fournir, la date à partir de laquelle doit commencer l'exploitation et comporter toutes autres clauses visant à assurer que l'invention brevetée sera exploitée d'une manière sérieuse et effective.
- 4) La décision doit fixer les frais imputés à chaque partie, qui est tenue des frais qu'elle a occasionnés. Les frais communs sont partagés par moitié.
La totalité des frais peut être imputée à l'une des parties lorsqu'il est constaté qu'elle a agi avec témérité ou de mauvaise foi.
- 5) Un recours contentieux administratif peut être formé contre la décision de l'Office. La formation du recours ne suspend pas l'exécution de l'acte imposé, mais l'Office peut autoriser le preneur de la licence, sur requête préalable motivée de ce dernier, à différer le commencement de l'exploitation et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au sujet de la licence.

98. –

- 1) A compter du dépôt de la demande en concession de licence obligatoire, l'Office peut accomplir d'office les actes pertinents qui peuvent contribuer à la prise d'une décision sur la concession de la licence.
- 2) Sur la requête commune et dûment motivée du demandeur de la licence et du titulaire du brevet, l'Office peut suspendre à tout moment et une seule fois l'instruction du dossier dans l'état où il se trouve, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois mois. Une fois expirée la période de suspension, l'Office notifie ce fait aux parties et l'instruction reprend.

99. –

- 1) Les contrats de licence conclus avec la médiation de l'Office et comportant directement ou indirectement des paiements en devises sont soumis à l'autorisation régie par les dispositions sur le transfert de techniques étrangères.

2) Toute décision de l'Office de la propriété industrielle portant concession d'une licence obligatoire qui comporte directement ou indirectement des paiements en devises doit avoir fait l'objet au préalable d'un rapport favorable de l'organe compétent pour autoriser les licences contractuelles comportant des paiements de cette nature.

3) Entre l'Office de la propriété industrielle et l'organe compétent pour autoriser les licences comportant des paiements en devises est établie la coordination nécessaire en vue d'unifier les critères utilisés et de simplifier les formalités, aux fins des dispositions énoncées dans le présent article.

100. Si le titulaire du brevet n'a pas de domicile légal ni de résidence habituelle en Espagne, les communications prévues dans le présent Titre doivent être notifiées au représentant, agent de la propriété industrielle, qui, dans cette perspective, a préalablement été désigné à cet effet.

Chapitre IV Régime des licences obligatoires

101. –

1) Les licences obligatoires ne sont pas exclusives. Ce nonobstant, les licences peuvent être accordées à titre exclusif, pour les motifs d'intérêt public visés à l'article 90.2), lorsque l'exclusivité n'est pas contraire à l'objectif visé au moment de la soumission du brevet à la concession de licences obligatoires et est indispensable pour que l'exploitation de l'invention brevetée puisse être rentable.

2) Le preneur de la licence obligatoire n'est pas habilité à importer l'objet du brevet, sauf si la licence a été accordée pour des motifs d'intérêt public et s'il a été expressément autorisé à importer, conformément auxdits motifs.

3) La licence doit être accompagnée d'une rémunération pour le titulaire du brevet, qui est fixée compte tenu notamment et en particulier de l'importance économique de l'invention.

102. –

1) Le principe de la bonne foi doit présider aux relations du titulaire du brevet et du preneur de la licence découlant de la concession d'une licence obligatoire.

2) En cas de violation de ce principe, constatée par décision judiciaire, de la part du titulaire du brevet, le preneur de licence peut demander à l'Office de réduire la redevance fixée pour la licence, proportionnellement à l'importance que revêt l'obligation non exécutée pour l'exploitation de l'invention.

103. –

1) La licence obligatoire comprend les additions correspondant au brevet qui en fait l'objet au moment où elle est accordée.

2) Lorsque, une fois la licence obligatoire accordée, de nouvelles additions sont reconnues au brevet, qui ont pour objet la même application industrielle de l'invention brevetée que celle sur laquelle porte la licence, le preneur de la licence peut demander à l'Office d'incorporer les nouvelles additions dans la licence. A défaut d'accord entre les intéressés malgré la médiation préalable de l'Office, ce dernier fixe la redevance et les autres conditions régissant l'extension de la licence.

104. –

1) Pour que la cession d'une licence obligatoire soit valable, la licence doit être transmise avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise qui l'exploite et la cession doit être expressément enregistrée par l'Office de la propriété industrielle. En ce qui concerne les licences accordées en cas de brevets dépendants, la licence doit en outre être transmise avec le brevet dépendant.

2) La concession de sous-licences par le preneur d'une licence obligatoire est nulle en tout état de cause.

105. –

1) Aussi bien le preneur de la licence que le titulaire du brevet peuvent demander à l'Office de modifier la redevance ou d'autres conditions dont est assortie la licence obligatoire lorsqu'il existe des faits nouveaux qui justifient ce changement et, en particulier, lorsque le titulaire du brevet accorde, après la concession de

la licence obligatoire, des licences contractuelles à des conditions plus favorables que celles dont était assortie ladite licence obligatoire, sans justes motifs.

2) Si le preneur de la licence commet une inobservation grave ou répétée de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la licence obligatoire, l'Office de la propriété industrielle peut annuler la licence, d'office ou sur requête de la partie intéressée.

106. Pour autant qu'il n'y ait pas de conflit particulier avec les dispositions énoncées dans le présent Titre, les dispositions établies pour les licences contractuelles dans le chapitre II du Titre VIII de la présente Loi sont applicables aux licences obligatoires.

Chapitre V

Promotion de la demande de licence obligatoire

107. –

1) L'Office de la propriété industrielle s'emploie systématiquement à promouvoir de manière efficace la demande de licences sur les brevets soumis à la concession de licences obligatoires. En tout état de cause, l'Office de la propriété industrielle publie périodiquement les brevets se trouvant dans cette situation.

2) Le Gouvernement peut instituer des incitations, sous forme de crédits et de tout autre type, afin d'encourager les entreprises à demander des licences sur certains brevets soumis à la concession de licences obligatoires pour des motifs d'intérêt public, lorsque l'importance que revêt l'exploitation en Espagne des inventions brevetées le justifie.

TITRE X

ADDITIONS AUX BREVETS

108. –

1) Le titulaire d'un brevet en vigueur peut protéger les inventions qui perfectionnent ou qui développent l'invention faisant l'objet de ce brevet, en demandant des additions au brevet à condition qu'elles forment avec l'objet du brevet principal une même unité inventive.

2) Des additions peuvent aussi être demandées pour une demande de brevet, mais ces additions ne peuvent pas être accordées tant que le brevet n'a pas été délivré.

3) Il n'est pas nécessaire que l'objet de l'addition implique une activité inventive par rapport à l'objet du brevet principal.

109. –

1) Les additions bénéficient de la date de priorité correspondant au dépôt des demandes respectives, leur durée expire en même temps que celle du brevet, et elles ne sont pas soumises au paiement d'annuités.

2) Les additions sont considérées comme faisant partie intégrante du brevet principal, sous réserve des dispositions contraires de la présente Loi en ce qui concerne certains effets.

110. –

1) Une demande d'addition peut être transformée en demande de brevet sur requête du demandeur à tout moment de la procédure, ainsi que dans les trois mois suivant la date à laquelle l'Office de la propriété industrielle lui communique que la demande d'addition est irrecevable pour le motif que son objet n'a pas le lien nécessaire avec l'invention protégée par le brevet principal.

2) Les additions déjà accordées peuvent être transformées en brevets indépendants sur la demande de leur titulaire à condition que celui-ci renonce au brevet principal.

3) Une fois demandée la transformation d'une des additions en brevet, il est possible de conserver les additions ultérieures sous la forme d'additions au brevet demandé, à condition que l'unité nécessaire de l'objet soit maintenue.

4) Les brevets indépendants résultant de la transformation des additions sont soumis au paiement des annuités correspondantes et ils ont la même durée que le brevet principal.

111. Sauf disposition contraire expresse et sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des additions, les dispositions de la présente Loi relatives aux brevets d'invention sont applicables auxdites additions.

TITRE XI NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DES BREVETS

Chapitre premier Nullité

112. –

1) Le brevet est déclaré nul

a) s'il est prouvé que, en ce qui concerne l'objet du brevet, l'une des conditions de brevetabilité contenues dans le Titre II de la présente Loi n'est pas remplie ;

b) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un expert en la matière puisse l'exécuter ;

c) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une demande déposée conformément aux dispositions de l'article 11, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir conformément aux dispositions de l'alinéa 1) de l'article 10.

2) Si les motifs de nullité n'affectent qu'une partie du brevet, la nullité partielle est prononcée moyennant l'annulation de la ou des revendications affectées par ces motifs. Une revendication ne peut faire l'objet d'une annulation partielle.

3) En cas d'annulation partielle, le brevet reste en vigueur en ce qui concerne les revendications qui n'ont pas été annulées, à condition qu'elles puissent constituer l'objet d'un brevet indépendant.

113. –

1) Peut intenter une action en nullité toute personne qui s'estime lésée ainsi que l'Administration. Ce nonobstant, dans le cas prévu à la lettre *d)* de l'alinéa 1) de l'article précédent, seule la personne ayant le droit d'obtenir le brevet peut intenter une action en nullité.

2) L'action en nullité peut être intentée pendant toute la durée légale du brevet et pendant les cinq années qui suivent la déchéance de ce dernier.

3) L'action est toujours intentée contre le titulaire enregistré du brevet au moment de la présentation de la demande, et celle-ci doit être notifiée à toutes les personnes titulaires de droits sur le brevet dûment inscrits au registre de manière à ce qu'elles puissent comparaître et intervenir dans la procédure.

4) Il n'est pas possible de demander l'annulation d'un brevet devant les tribunaux civils en invoquant un motif de nullité qui a déjà fait l'objet d'une décision quant au fond rendue par la voie contentieuse administrative.

114. –

1) La décision d'annulation a pour effet que le brevet n'a jamais été valable ; le brevet et la demande correspondante sont réputés n'avoir jamais eu les effets prévus dans le Titre VI de la présente Loi, dans la mesure où la nullité a été prononcée.

2) Sans préjudice de l'indemnisation des dommages causés lorsque le titulaire du brevet a agi de mauvaise foi, l'effet rétroactif de l'annulation n'affecte pas

a) les décisions sur la violation du brevet passées en force de chose jugée qui ont été exécutées avant la décision d'annulation ;

b) les contrats conclus avant la décision d'annulation, dans la mesure où ils ont été exécutés avant celle-ci. Ce nonobstant, pour des motifs d'équité et dans la mesure où les circonstances le justifient, il est possible de réclamer la restitution de sommes payées en vertu du contrat.

3) Une fois définitive, la décision d'annulation du brevet a contre tous l'autorité de la chose jugée.

115. La décision d'annulation d'un brevet n'entraîne pas d'elle-même l'annulation des additions audit brevet, si la transformation de ces additions en brevets indépendants est demandée dans les trois mois suivant la notification de la décision d'annulation.

Chapitre II Déchéance

116. –

1) Un brevet tombe en déchéance

a) par suite de l'expiration de la durée pour laquelle il a été accordé ;

b) par suite de la renonciation du titulaire ;

c) pour défaut de paiement en temps voulu d'une annuité et, le cas échéant, de la surtaxe correspondante ;

d) si l'invention n'est pas exploitée dans les deux ans qui suivent la concession de la première licence obligatoire ;

e) par suite de l'inexécution de l'obligation d'exploiter prévue dans le chapitre premier du Titre IX, lorsque le titulaire du brevet ne peut bénéficier des dispositions de la Convention de Paris et réside habituellement ou a son établissement industriel ou commercial dans un pays dont la législation admet l'adoption d'une mesure similaire. Dans ce cas, les dispositions relatives à la concession de licences prévues dans le chapitre III du Titre VIII et dans les chapitres II, III et IV du Titre IX ne sont pas applicables.

2) Sans préjudice de sa déclaration par l'Office de la propriété industrielle et de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, la déchéance d'un brevet fait tomber l'objet breveté dans le domaine public à compter du moment où se sont produits les faits ou les omissions qui ont entraîné la déchéance, sauf en ce qui concerne la partie dudit objet protégée par un autre brevet antérieur et encore en vigueur.

3) En ce qui concerne les cas de défaut de paiement d'annuité, l'omission qui a entraîné la déchéance est réputée s'être produite au début de l'année du brevet pour laquelle l'annuité n'a pas été acquittée.

4) Dans le cas prévu à la lettre *d*) de l'alinéa 1), la déchéance est prononcée après instruction par l'Office de la propriété industrielle du dossier administratif correspondant.

117. –

1) Le brevet dont la déchéance est due au défaut de paiement d'une annuité peut être restauré si le titulaire prouve que le défaut de paiement est imputable à un cas de force majeure.

2) La force majeure ne peut être invoquée que dans les six mois suivant la publication de la déchéance dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et le fait qu'elle a été invoquée doit être publié dans ledit Bulletin afin que, dans un délai d'un mois, toute personne intéressée puisse formuler des observations y relatives.

3) La restauration est accordée, le cas échéant, par l'Office de la propriété industrielle, sans préjudice des droits de tiers découlant de la situation de déchéance. Il incombe aux tribunaux ordinaires de se prononcer sur la reconnaissance et la portée de ces droits.

4) Pour que la restauration produise ses effets, le titulaire du brevet doit acquitter l'annuité non payée et la surtaxe correspondante.

118. –

1) Le titulaire peut renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications.

2) En cas de renonciation partielle, le brevet reste en vigueur en ce qui concerne les revendications non comprises dans la renonciation, à condition qu'elles puissent constituer l'objet d'un brevet indépendant et que la renonciation n'entraîne pas l'élargissement de l'objet du brevet.

3) La renonciation doit être notifiée par écrit à l'Office de la propriété industrielle et est considérée comme ayant été opérée au moment de son inscription au registre des brevets.

4) La renonciation du titulaire d'un brevet sur lequel existent des droits réels ou des licences inscrits au registre des brevets n'est pas recevable sans le consentement des titulaires des droits inscrits.

5) La renonciation à un brevet dont la propriété a été revendiquée par un tiers n'est pas non plus recevable sans le consentement de ce dernier.

TITRE XII BREVETS SECRETS

119. –

1) Le contenu de toutes les demandes de brevet est tenu secret pendant les deux mois qui suivent la date de leur dépôt, sauf si l'Office de la propriété industrielle en autorise la divulgation plus tôt.

2) Avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'Office de la propriété industrielle doit le proroger de cinq mois au maximum, à compter du dépôt de la demande, s'il estime que l'invention faisant l'objet de ladite demande peut intéresser la défense nationale. L'Office notifie la prorogation au déposant et met immédiatement à la disposition du Ministère de la défense une copie de la demande de brevet déposée.

3) Aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents, la coordination nécessaire est établie entre le Ministère de la défense et l'Office de la propriété industrielle pour déterminer quand une invention peut intéresser la défense nationale. Le Ministère de la défense peut, de la même façon, prendre connaissance sous le sceau du secret de toutes les demandes déposées.

4) Lorsque les besoins de la défense nationale l'exigent, le Ministère de la défense demande à l'Office de la propriété industrielle de déclarer, avant l'expiration du délai de cinq mois prévu à l'alinéa précédent, que la demande de brevet doit être instruite dans le secret et de notifier ce fait au déposant.

5) Tant que la demande de brevet ou le brevet est soumis au régime du secret, le déposant ou le titulaire doit s'abstenir de tout acte susceptible de permettre de porter l'invention à la connaissance de personnes non autorisées.

6) Le Ministère de la défense, sur demande du titulaire, peut autoriser des actes visant à exploiter totalement ou partiellement l'objet de la demande ou du brevet, en indiquant les conditions auxquelles sont soumis ces actes.

120. –

1) Le brevet dont la délivrance a été soumise au régime du secret est inscrit dans un registre secret et demeure soumis à ce régime pendant un an à compter de la date de sa délivrance. Ce délai doit être prorogé annuellement et est notifié au titulaire du brevet.

2) En temps de guerre, la reconduction annuelle du régime du secret n'est pas nécessaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la cessation des hostilités.

3) L'Office de la propriété industrielle peut, sur rapport favorable du Ministère de la défense, lever à tout moment le secret imposé à l'égard d'une demande ou d'un brevet déterminé.

121. –

1) Les brevets secrets ne sont pas soumis au paiement d'annuités.

2) Le titulaire d'un brevet peut réclamer à l'Etat une indemnité pour le temps pendant lequel ce brevet a été maintenu secret. Cette indemnité, qui peut être réclamée pour chaque année écoulée, est fixée par accord entre les parties. A défaut d'accord, l'indemnité est fixée par la voie judiciaire, en fonction de l'importance de l'invention et du bénéfice que le titulaire aurait pu tirer de sa libre exploitation.

3) Si l'invention faisant l'objet du brevet secret est divulguée par suite d'une faute ou d'une négligence de son titulaire, ce dernier perd le droit à l'indemnité.

122. –

1) Aux fins des dispositions des articles précédents, et s'agissant d'inventions faites en Espagne, aucun brevet ne peut être demandé dans un pays étranger avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet auprès de l'Office espagnol de la propriété industrielle, sauf avec l'autorisation expresse de ce dernier. Cette autorisation ne peut en aucun cas être accordée, pour des inventions qui intéressent la défense nationale, sans l'autorisation expresse du Ministère de la défense.

2) Lorsque l'inventeur réside habituellement en Espagne, il est présumé, sauf preuve du contraire, que l'invention a été faite sur le territoire espagnol.

TITRE XIII JURIDICTIONS COMPÉTENTES ET PROCÉDURE

Chapitre premier Dispositions générales

123. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de tous les litiges résultant de l'exercice d'actions, quels qu'en soient le type et la nature, qui découlent de l'application des dispositions de la présente Loi.

124. –

1) Sauf convention contraire, le preneur d'une licence exclusive peut intenter en son propre nom toutes les actions que le titulaire du brevet peut intenter en vertu de la présente Loi à l'encontre de tiers qui portent atteinte à son droit, mais cette légitimation n'est pas donnée au preneur d'une licence non exclusive.

2) Le preneur d'une licence qui, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, n'a pas la légitimation pour intenter les actions en contrefaçon du brevet, peut inviter par-devant notaire le titulaire du brevet à intenter l'action judiciaire correspondante. Si ce dernier s'y refuse ou n'intente pas l'action appropriée dans un délai de trois mois, le preneur de la licence peut le faire en son propre nom en y joignant l'invitation par-devant notaire. Avant l'expiration du délai mentionné, le preneur de la licence peut demander au juge d'ordonner des mesures conservatoires urgentes lorsqu'il établit qu'elles sont nécessaires pour éviter un dommage important, en y joignant l'invitation par-devant notaire en question.

3) Le preneur de la licence qui agit en vertu des dispositions de l'un des alinéas précédents doit en notifier le titulaire du brevet, qui peut comparaître et intervenir dans la procédure.

125. –

1) La procédure sommaire (*de menor cuantía*) ordinaire est applicable à tous les litiges de droit civil susceptibles de surgir dans le cadre de la présente Loi.

2) Est compétent en la matière le juge de première instance de la ville où siège le tribunal supérieur de justice de la communauté autonome dans laquelle le défendeur a son domicile ; s'il y a plusieurs juges, l'un d'entre eux peut être désigné à titre permanent par l'organe judiciaire compétent.

3) Il peut être fait appel des décisions rendues par les juges de première instance devant le tribunal provincial où ils siègent, et les décisions rendues par celui-ci peuvent faire l'objet de pourvois en cassation sous réserve, dans les deux cas, des dispositions en la matière de la Loi sur la procédure civile.

4) La Loi sur la procédure civile s'applique à tous les cas qui ne sont pas prévus dans le présent Titre.

126. La personne contre qui est intentée une action en violation des droits découlant d'un brevet peut invoquer, dans tout type de procédure, par la voie reconventionnelle ou en soulevant des exceptions, la nullité totale ou partielle du brevet du demandeur, conformément aux dispositions du droit de la procédure judiciaire ordinaire. A ces fins, il doit être tenu compte des dispositions de l'article 113.

127. –

1) Tout intéressé peut intenter une action à l'encontre du titulaire d'un brevet, afin que le juge compétent déclare qu'un acte déterminé ne constitue pas une violation de ce brevet.

2) Préalablement à l'introduction de sa demande, l'intéressé doit inviter par-devant notaire le titulaire du brevet à prendre parti sur l'opposabilité du brevet à l'égard de l'exploitation industrielle à laquelle le demandeur procède sur le territoire espagnol ou aux préparatifs sérieux et effectifs qu'il fait à cette fin. Si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, ou si le demandeur n'est pas satisfait de la réponse, ce dernier peut intenter l'action prévue à l'alinéa précédent.

3) Une personne qui a été défendeur dans une action en violation du brevet en cause ne peut pas intenter l'action mentionnée à l'alinéa 1).

4) Si le demandeur prouve que l'acte sur lequel porte sa demande ne constitue pas une violation du brevet, le juge prononce la déclaration demandée.

5) La demande doit être notifiée à tous les titulaires de droits sur le brevet dûment inscrits au registre, afin qu'ils puissent comparaître et intervenir dans la procédure. Ce nonobstant, les preneurs de licences ne peuvent pas comparaître lorsque le contrat de licence ne prévoit pas cette comparution.

6) L'action prévue au présent article peut être intentée conjointement à une action en annulation d'un brevet.

128. –

1) Si le brevet est contesté, le juge décide de transmettre le dossier à l'Office de la propriété industrielle afin qu'il établisse un rapport dans un délai de 30 jours. Dès réception du rapport ou expiration du délai, le juge lève la suspension et procède à l'instruction correspondante du dossier.

2) Lorsque l'action intentée est autre que celle prévue à l'alinéa 1), le juge peut demander à l'Office de la propriété industrielle d'établir un rapport de la manière prévue à l'alinéa précédent. Il peut aussi demander à cet organisme de désigner l'un de ses experts pour le conseiller en qualité d'assesseur. L'Office de la propriété industrielle et ses experts ont qualité d'experts pour les procédures en matière de brevets.

Chapitre II

Actes de procédure tendant à la constatation de faits (*Diligencias de comprobación de hechos*)

129. –

1) La personne ayant la légitimation pour intenter les actions découlant du brevet peut demander au juge de déclarer recevables à titre urgent les actes de procédure tendant à la constatation de faits qui peuvent constituer une violation du droit exclusif découlant du brevet.

2) Avant de rendre une décision sur la demande présentée, le juge peut demander les rapports et ordonner les enquêtes qu'il estime opportuns.

3) Les actes de procédure peuvent être déclarés recevables uniquement lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, la violation du brevet peut être présumée et lorsqu'il n'est pas possible de la prouver sans recourir aux actes de procédure ayant fait l'objet de la demande.

4) En déclarant recevables, s'il y a lieu, les actes de procédure ayant fait l'objet de la demande, le juge fixe le montant de la caution que doit fournir le demandeur pour couvrir les éventuels dommages qui peuvent être causés.

5) Si le juge estime que la demande n'est pas suffisamment bien fondée, il la rejette par une décision dont il peut être fait appel avec effet dévolutif et suspensif.

130. –

1) Lors de la procédure de constatation, le juge, avec l'assistance du ou des experts qu'il aura désignés à cet effet, et après avoir entendu les déclarations de l'intéressé, se prononce sur la question de savoir si les machines, dispositifs ou installations inspectés peuvent servir à la commission de la violation alléguée du brevet.

2) Lorsque le juge estime que l'on ne peut pas présumer que les moyens inspectés servent à commettre une violation du brevet, il déclare la procédure close, ordonne que les pièces soient versées dans un dossier séparé, qui est tenu secret, et notifie au demandeur qu'il n'y a pas lieu de lui communiquer le résultat de la procédure.

3) Dans tous les autres cas, le juge, avec l'assistance du ou des experts désignés à cet effet, procède à une description détaillée des machines, dispositifs, procédés ou installations dont il est présumé qu'ils ont servi à la commission de la violation alléguée.

4) En tout état de cause, le juge veille à ce qu'il ne soit pas fait usage de la procédure de constatation pour commettre des violations de secrets industriels ou des actes de concurrence déloyale.

5) La décision du juge quant au résultat de la procédure est sans recours.

131. –

1) Il ne peut pas être délivré de certificats ou de copies relatifs à la procédure de constatation autres que l'exemplaire destiné à la partie lésée et celui nécessaire pour que le demandeur intente l'action judiciaire correspondante. Ce dernier peut utiliser cette pièce uniquement pour intenter cette action, avec interdiction de la divulguer ou de la communiquer à des tiers.

2) Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la procédure de constatation, la demande introductive de l'action judiciaire correspondante n'a pas été présentée, cette procédure demeure sans effet et ne peut servir dans aucune autre action judiciaire.

132. La partie qui n'est pas satisfaite de la procédure de constatation peut réclamer en tout état de cause, à quiconque en a demandé l'ouverture, le remboursement des frais et des dommages qui lui ont été occasionnés, y compris le *lucrum cessans*, et ce sans préjudice de la responsabilité générale pour les dommages incombant le cas échéant au demandeur de la procédure.

Chapitre III Mesures conservatoires

133. –

1) Quiconque intente ou a l'intention d'intenter l'une des actions prévues dans la présente Loi peut demander à l'organe judiciaire qui en sera saisi d'ordonner des mesures conservatoires tendant à assurer l'efficacité de ces actions, dès lors que le justifie l'exploitation industrielle en Espagne du brevet qui fait l'objet de l'action ou le déroulement de préparatifs sérieux et efficaces à cette fin.

2) Une ordonnance en mesures conservatoires peut être demandée préalablement, conjointement ou ultérieurement à l'introduction de l'action et elle fait en tout état de cause l'objet d'un dossier séparé.

134. Peuvent être ordonnées les mesures conservatoires qui assurent dûment la pleine efficacité de la décision qui sera éventuellement rendue en son temps, et notamment les suivantes :

- 1) la cessation des actes qui portent atteinte au droit du demandeur ;
- 2) la saisie avec dépossession (*retención*) et le dépôt des objets produits ou importés en violation de son droit, et des moyens exclusivement destinés à cette production ou à la réalisation du procédé breveté ;
- 3) le cautionnement de l'éventuelle indemnisation des dommages ;
- 4) les inscriptions qu'il y a lieu de porter au registre.

135. –

1) La demande de mesures conservatoires doit être formée par écrit. Le demandeur doit y préciser les mesures qu'il sollicite en relation avec les actes en cause et apporter les éléments de preuve qu'il juge opportuns en joignant ceux de caractère documentaire.

2) Dans un délai de cinq jours, au vu des déclarations faites et des pièces soumises par les parties, le juge peut déclarer recevables les actes de procédure et la production des preuves qu'il estime appropriés pour se faire une opinion sur l'opportunité des mesures conservatoires demandées.

3) Les actes de procédure doivent être accomplis et les preuves produites, le cas échéant, dans un délai non prorogeable de 20 jours.

4) Il ne peut pas être fait recours contre les décisions du juge concluant à la recevabilité ou à l'irrecevabilité des actes de procédure tendant à la production des preuves.

5) Dans les six jours suivant la décision mentionnée à l'alinéa 2), ou à l'expiration du délai prévu pour l'accomplissement des actes de procédure ou pour produire les preuves, le cas échéant, a lieu la comparution des parties.

136. –

1) Le juge rend une décision sur la demande de mesures conservatoires et sur les frais de la procédure dans les six jours suivant la comparution des parties prévue à l'article précédent.

2) La décision rendue sur la demande de mesures conservatoires ne préjuge en rien celle qui peut être rendue en vertu de l'action intentée dans le cadre de la procédure de fond correspondante.

3) Des mesures conservatoires ne sont pas ordonnées si le défendeur est protégé par un droit fondé sur une utilisation antérieure conformément à l'article 54.

137. –

1) En décidant, le cas échéant, d'ordonner les mesures conservatoires demandées, le juge fixe la caution que doit fournir le demandeur pour l'indemnisation des éventuels dommages qui peuvent être occasionnés.

2) Si les mesures demandées emportent des restrictions à l'activité industrielle ou commerciale du défendeur, le juge fixe, au moment où il décide d'ordonner ces mesures, le montant de la caution que le défendeur peut fournir à tout moment en lieu et place de l'application des mesures restrictives ordonnées.

3) En tout état de cause, le montant de la caution qu'il est ordonné au défendeur de fournir à titre principal ou de substitution est toujours fixé au prorata du laps de temps à courir, lorsque la caution découle d'une exploitation industrielle ou commerciale dont la durée peut être indéterminée.

4) La caution peut consister en une garantie bancaire. Les cautions personnelles ne sont pas admises.

5) Pour fixer le montant des cautions, le juge doit entendre les deux parties.

138. –

1) Si, lors de la procédure civile quant au fond, il est rendu en première instance une décision condamnatoire à l'égard de l'une des parties et si cette décision fait l'objet d'un appel, l'intimé en est avisé afin qu'il puisse, dans un délai de trois jours, demander au juge qu'il ordonne les mesures conservatoires appropriées ou la fourniture de la caution de substitution appropriée, visant à assurer l'exécution du jugement rendu, dès lors que ces mesures n'ont pas été ordonnées au préalable ou se sont révélées insuffisantes.

2) Le juge d'instance reste compétent pour connaître de cet incident de garantie et rendre la décision pertinente en l'espèce, indépendamment de l'admission de l'appel et de la présentation des pièces principales au tribunal saisi de l'appel formé.

139. –

1) Si la demande de mesures conservatoires est formée avant que l'action principale ne soit intentée, et si celle-ci n'est pas intentée dans un délai de deux mois à compter de la décision ordonnant ces mesures, ces dernières sont nulles et de nul effet.

2) Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le juge, en ordonnant la levée des mesures conservatoires, fixe le montant des dommages-intérêts qui devront être versés au défendeur et qui seront imputés sur la caution versée par le demandeur. Lorsque le montant de la caution n'est pas suffisant pour couvrir l'indemnisation des dommages, le défendeur peut intenter l'action civile appropriée pour réclamer le montant restant.

3) Les mesures conservatoires ordonnées le cas échéant sont toujours nulles et de nul effet si la décision rendue en première instance a conclu au rejet de la demande de mesures conservatoires assorties d'une caution, ou si la décision rendue en première instance a conclu à la recevabilité de la demande.

Chapitre IV Conciliation en matière d'inventions de salariés

140. Avant d'intenter une action judiciaire fondée sur l'application des dispositions du Titre IV de la présente Loi relatif aux inventions de salariés, la question litigieuse doit faire l'objet d'une procédure de conciliation devant l'Office de la propriété industrielle.

141. –

1) Aux fins de la procédure de conciliation mentionnée à l'article précédent, est constituée une commission présidée par un expert de l'Office de la propriété industrielle, désigné par le Directeur de cet organisme, et comprenant un expert désigné par les travailleurs de l'entreprise dont fait partie l'inventeur et un autre expert désigné par l'entrepreneur.

2) Lorsque l'inventeur est au service d'une administration publique, la commission de conciliation est présidée par un expert de l'Office de la propriété industrielle, désigné par le Directeur de cet organisme, et ses membres sont désignés de la manière établie par décret royal dans le cadre de la législation sur les fonctionnaires.

142. –

1) La commission de conciliation doit formuler une proposition d'accord dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la procédure de conciliation a été demandée et les parties doivent faire savoir dans un délai maximum de 15 jours si elles acceptent ou non cette proposition. Leur silence est considéré comme une acceptation.

2) Nul juge n'admet de demande concernant des droits découlant du Titre IV de la présente Loi qui ne soit accompagnée d'un certificat du Directeur de l'Office de la propriété industrielle attestant le refus par l'une des parties de la proposition d'accord prévue aux articles précédents.

3) Les articles 460 et 480 de la Loi sur la procédure civile s'appliquent à titre supplétif et dans la mesure où ils sont applicables.

TITRE XIV MODÈLES D'UTILITÉ

143. –

1) Peuvent être protégés comme modèles d'utilité, conformément aux dispositions du présent Titre, les inventions qui, étant nouvelles et comportant une activité inventive, consistent à donner à un objet une configuration, une structure ou une forme dont il résulte un avantage pratique appréciable pour son utilisation ou sa fabrication.

2) Peuvent en particulier être protégés comme modèles d'utilité les ustensiles, instruments, outils, appareils, dispositifs, ou parties de ceux-ci, qui remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

3) Ne peuvent pas être protégés comme modèles d'utilité les inventions de procédé et les variétés végétales pouvant bénéficier des dispositions de la Loi No 12, du 12 mars 1975, sur la protection des obtentions végétales.

144. –

1) Le droit à la protection des modèles d'utilité appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ; il est transmissible par tous les moyens reconnus par la loi.

2) Les dispositions des alinéas 2) à 4) de l'article 10 sont applicables à la protection des modèles d'utilité.

145. –

1) L'état de la technique par rapport auquel doivent être évaluées la nouveauté et l'activité inventive des inventions susceptibles d'être protégées en tant que modèles d'utilité est constitué par tout ce qui, avant la

date de dépôt de la demande de protection en tant que modèle, a été divulgué en Espagne par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

2) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes espagnoles de brevet ou de modèle d'utilité telles qu'elles ont été déposées à l'origine, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure.

146. –

1) Aux fins de sa protection en tant que modèle d'utilité, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de l'état de la technique d'une manière très évidente pour un expert en la matière.

2) Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 145.2), ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

147. –

1) Pour obtenir un certificat de protection de modèle d'utilité, il faut déposer à cette fin une demande qui doit contenir les éléments mentionnés à l'article 21. Il n'est pas nécessaire qu'elle comprenne un résumé de l'invention qui constitue son objet.

2) La demande de protection d'un modèle d'utilité doit préciser que tel est le titre de protection sollicité.

148. –

1) Dès que la demande déposée selon les dispositions de l'article 30 de la présente Loi est admise à l'instruction, l'Office examine si elle remplit les conditions de forme établies à l'article précédent et dans le chapitre premier du Titre V et vérifie également si son objet est susceptible d'être protégé en tant que modèle d'utilité, conformément aux dispositions du présent Titre.

L'Office n'examine ni la nouveauté, ni l'activité inventive, ni la suffisance de la description, ni n'exige le rapport sur l'état de la technique prévu pour les brevets d'invention.

2) S'il ressort de l'examen que la demande déposée présente des irrégularités quant à la forme ou que son objet n'est pas susceptible d'être protégé en tant que modèle d'utilité, l'examen du dossier est déclaré suspendu et il est impartit au déposant le délai fixé par la voie réglementaire pour remédier, le cas échéant, aux irrégularités qui lui ont été signalées et présenter les observations qu'il juge pertinentes. Pour remédier aux irrégularités signalées, le déposant peut modifier les revendications ou diviser la demande.

3) Au vu des observations présentées par le déposant, l'Office rend, dans le délai fixé par la voie réglementaire, une décision motivée concluant au rejet de la demande ou à la poursuite de la procédure. Il rejette la demande lorsqu'il estime que son objet n'est pas susceptible d'être protégé en tant que modèle d'utilité ou qu'elle contient encore des irrégularités auxquelles il n'a pas été dûment remédié.

4) S'il ressort de l'examen effectué par l'Office qu'il n'existe pas d'irrégularités empêchant d'accorder la protection ou s'il a été dûment remédié à ces irrégularités, l'Office notifie à l'intéressé la décision favorable à la poursuite de la procédure et met à la disposition du public la demande de protection du modèle d'utilité, en publiant l'avis correspondant dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avis qui doit contenir les revendications du modèle faisant l'objet de la demande et une reproduction des dessins.

149. –

1) Dans les deux mois qui suivent la publication de la demande, quiconque ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la protection demandée pour le modèle d'utilité, en invoquant le fait qu'une condition requise pour la protection n'est pas remplie, y compris le défaut de nouveauté ou d'activité inventive ou l'insuffisance de la description.

2) Toutefois, le fait que le déposant n'a pas le droit de demander la protection du modèle d'utilité ne peut pas être invoqué, ce fait devant être invoqué devant les tribunaux ordinaires.

3) L'acte d'opposition doit être accompagné des pièces justificatives correspondantes.

4) A l'expiration du délai prévu pour la présentation des oppositions, l'Office communique au déposant les oppositions formées.

5) En l'absence d'opposition, l'Office accorde la protection du modèle d'utilité.

6) Si des oppositions ont été présentées, le déposant dispose d'un délai qui sera fixé par la voie réglementaire pour remédier aux irrégularités de forme de la demande, pour modifier les revendications, s'il le juge opportun, et pour répliquer en présentant les observations qu'il estime pertinentes.

7) Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour la réponse du déposant, l'Office rend une décision motivée concluant à la concession ou au refus de la protection.

8) Lorsqu'il est constaté dans la décision que l'une des conditions de la concession de la protection en tant que modèle d'utilité n'est pas remplie, et que cette irrégularité est invoquée dans un acte d'opposition, l'Office accorde au déposant un nouveau délai qui sera fixé par la voie réglementaire pour qu'il remédie à l'irrégularité ou présente les observations qu'il estime pertinentes.

9) L'Office se prononce ensuite définitivement sur la demande de protection.

150. –

1) Les dispositions de l'article 37, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent Titre, sont applicables à la concession de la protection pour les modèles d'utilité.

2) En ce qui concerne les modèles d'utilité, les fascicules mentionnés à l'article 38 ne sont pas publiés.

151. –

1) Outre le déposant, ont qualité pour former un recours contentieux administratif tous autres intéressés, conformément aux dispositions de la Loi régissant la juridiction contentieuse administrative, à condition qu'ils ne fondent pas leur recours sur l'absence de nouveauté ou d'activité inventive ou sur l'insuffisance de la description.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent former un recours contentieux administratif fondé sur l'absence de nouveauté ou d'activité inventive ou sur l'insuffisance de la description, les intéressés qui ont formé l'opposition pertinente en l'espèce en la fondant précisément sur les irrégularités mentionnées.

152. –

1) La protection du modèle d'utilité confère à son titulaire les mêmes droits que le brevet d'invention.

2) La durée de la protection des modèles d'utilité est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, cette durée ne pouvant pas être prorogée.

3) Les modèles d'utilité ne peuvent pas faire l'objet d'additions.

153. –

1) La protection du modèle d'utilité est déclarée nulle

a) si son objet n'est pas susceptible d'être protégé conformément aux dispositions des articles 143, 145 et 146, ainsi que du Titre II de la présente Loi, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires à celles des articles mentionnés ;

b) si l'invention n'est pas décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un expert en la matière puisse l'exécuter ;

c) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande de modèle d'utilité telle qu'elle a été déposée ou, s'agissant d'un modèle d'utilité délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 11, si son objet, tel qu'il a été déposé, s'étend au-delà du contenu de la demande initiale ;

d) si le titulaire du modèle d'utilité n'avait pas le droit de l'obtenir conformément aux dispositions de l'article 144.

2) Si les motifs de nullité n'affectent qu'une partie du modèle d'utilité, la nullité partielle est prononcée moyennant l'annulation de la ou des revendications affectés par ces motifs. Une revendication ne peut faire l'objet d'une annulation partielle.

3) En cas d'annulation partielle, le modèle d'utilité reste en vigueur en ce qui concerne les revendications qui n'ont pas été annulées, à condition qu'elles puissent constituer l'objet d'un modèle d'utilité indépendant.

154. En l'absence de dispositions expressément applicables aux modèles d'utilité, ceux-ci sont régis par les dispositions de la présente Loi concernant les brevets d'invention, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec le caractère spécifique des modèles d'utilité. Les dispositions du Titre IV sur les inventions de salariés leur sont notamment applicables.

TITRE XV AGENTS ET MANDATAIRES

155. –

1) Peuvent agir devant l'Office de la propriété industrielle :

a) les intéressés ayant la capacité juridique ; sont considérés comme tels, lorsque les requérants sont des personnes morales, les personnes qui, conformément à l'acte de constitution, aux codes ou lois, représentent lesdites entités ;

b) les agents de propriété industrielle.

2) Les résidents à l'étranger doivent agir, en tout état de cause, par l'intermédiaire d'un agent de propriété industrielle.

156. Les agents de propriété industrielle sont les personnes physiques inscrites comme telles auprès de l'Office de la propriété industrielle et qui, dans le cadre de leur profession libérale, offrent habituellement leurs services à des tiers, afin de les conseiller, de les aider ou de les représenter pour l'obtention des divers titres de propriété industrielle et de défendre, devant l'Office de la propriété industrielle, les droits qui en découlent.

157. Pour obtenir l'inscription au registre spécial des agents de propriété industrielle, dont le nombre est illimité, il y a lieu de remplir les conditions suivantes :

a) être de nationalité espagnole, majeur, et avoir son domicile permanent en Espagne ;

b) ne pas avoir été accusé ni condamné pour des délits commis par fraude (*delitos dolosos*), sauf si la réhabilitation a été obtenue ;

c) être en possession d'un titre officiel du niveau de la licence délivré par une université, une école technique supérieure ou un autre titre officiel légalement équivalent ;

d) verser une caution à l'Office de la propriété industrielle et contracter une assurance responsabilité civile à concurrence des plafonds fixés par le Règlement.

158. Les intéressés perdent leur qualité d'agent de propriété industrielle pour l'un des motifs suivants :

a) décès ;

b) renonciation ;

c) incompatibilité ;

d) décision rendue en vertu d'un dossier condamatoire ;

e) décision judiciaire.

159. L'exercice de la profession d'agent de propriété industrielle est incompatible avec tout emploi actif de l'intéressé au sein du Ministère de l'industrie et de l'énergie et de ses organismes, des conseils de l'industrie des communautés autonomes ou des organismes internationaux s'occupant de questions de propriété industrielle.

TITRE XVI TAXES ET ANNUITÉS

160. –

1) Le déposant d'une demande de brevet ou le titulaire d'un brevet doit acquitter les taxes qui sont indiquées à l'annexe de la présente Loi et en font partie intégrante. Leur réglementation est soumise aux dispositions de la Loi N° 17 du 2 mai 1975, de la Loi du 26 décembre 1958 sur les taxes et charges parafiscales, de la Loi fiscale générale et ses dispositions complémentaires.

2) Le défaut de paiement dans le délai fixé par la voie réglementaire à compter de la date à laquelle l'Office a notifié l'omission au déposant rend sans effet l'acte pour lequel le paiement aurait dû être effectué.

3) Lorsqu'une taxe fixée pour l'instruction d'une demande de brevet cesse d'être versée, la demande est réputée retirée.

161. –

1) Pour maintenir le brevet en vigueur, son titulaire doit verser les annuités dont les montants sont indiqués à l'annexe mentionnée à l'article 160.

2) Les annuités doivent être payées d'avance pendant toute la durée de validité du brevet. L'échéance de chaque annuité est le dernier jour du mois anniversaire de la date du dépôt de la demande et le versement correspondant peut être valablement effectué dans le délai fixé par la voie réglementaire.

3) Lorsque le délai prévu pour le paiement d'une annuité a expiré sans que celle-ci ait été acquittée, l'intéressé peut effectuer le paiement majoré de la surtaxe correspondante dans les six mois qui suivent.

4) La taxe à acquitter pour le dépôt de la demande de brevet exonère du paiement des deux premières annuités.

162. –

1) La personne qui, désirant obtenir un brevet pour sa propre invention, ne dispose pas des ressources financières nécessaires peut solliciter qu'il lui soit délivré sans taxes d'aucune sorte. Pour ce faire, elle doit joindre à la demande de délivrance du brevet la déclaration correspondante de défaut de moyens économiques, accompagnée des pièces justificatives à l'appui exigées par la voie réglementaire.

2) La personne admise au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa précédent, n'est tenue de verser aucune taxe pendant les trois premières années, les sommes non acquittées étant reportées sur les années suivantes de la manière prévue par la voie réglementaire. L'ajournement est inscrit au registre des brevets et l'obligation de payer les arriérés incombe au titulaire du brevet quel qu'il soit.

DISPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

Le registre spécial des sociétés qui s'occupent de gestion d'affaires de propriété industrielle auquel se réfèrent les articles 296 et suivants du Code de la propriété industrielle du 26 juillet 1929 est clos.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. –

1) Les inventions de produits chimiques et pharmaceutiques ne sont pas brevetables avant le 7 octobre 1992.

2) Jusqu'à cette date, aucun des articles de la présente Loi, prévoyant la brevetabilité des inventions de produits chimiques et pharmaceutiques, ne produit ses effets, ni les autres dispositions indissolublement liées à la brevetabilité de ces inventions.

3) Les dispositions des alinéas précédents ne concernent pas les inventions de procédé ou les appareils destinés à l'obtention de produits chimiques ou pharmaceutiques, ni les modes d'utilisation des produits

chimiques, qui peuvent tous être brevetés conformément aux dispositions de la présente Loi à compter de son entrée en vigueur.

4) Les inventions de produits obtenus à l'aide des procédés microbiologiques, auxquels se réfère l'article 5.2) de la présente Loi, ne sont pas brevetables avant le 7 octobre 1992.

2. A compter du 7 octobre 1992, les titulaires de brevets ayant fait l'objet d'une demande déposée avant le 1er janvier 1986 pourront recourir aux dispositions de l'alinéa 2) de l'article 61, à moins qu'une action en violation du brevet ne soit intentée contre le titulaire d'un brevet de procédé délivré avant cette dernière date.

3. Les dispositions du chapitre II du Titre XIII entrent en vigueur le 7 octobre 1992.

4. –

1) Le Gouvernement fixera par décret royal les dates à compter desquelles les dispositions relatives au rapport sur l'état de la technique du chapitre II du Titre V seront applicables aux demandes de brevet d'invention.

2) Le Gouvernement est autorisé à déterminer graduellement les secteurs de la technique correspondant à la Classification internationale des brevets, établie par la Convention du 19 décembre 1954¹, auxquels s'appliquent les dispositions relatives au rapport sur l'état de la technique, selon les moyens d'action de l'Office de la propriété industrielle.

3) L'application des dispositions relatives au rapport sur l'état de la technique pourra être décrétée uniquement pour les demandes de brevet d'invention déposées à compter du jour suivant la date à laquelle expire le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente Loi. Cette application devra être décrétée, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente Loi.

4) A compter du jour suivant la date à laquelle expire le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente Loi, toutes les demandes de brevet, quel que soit le secteur de la technique auquel elles se rapportent, devront être instruites selon la procédure générale de délivrance de brevets prévue dans la présente Loi.

5) Les demandes de brevet d'invention déposées après l'entrée en vigueur de la présente Loi auxquelles les dispositions relatives au rapport sur l'état de la technique ne sont pas applicables seront instruites selon la procédure de délivrance de brevets établie dans la présente Loi, exception faite de toutes les dispositions relatives audit rapport.

5. Lorsque le rapport sur l'état de la technique auquel se réfère la quatrième disposition transitoire aura été introduit pour l'ensemble des demandes de brevet d'invention, le Gouvernement pourra déterminer par décret royal, progressivement et compte tenu des priorités fixées pour le développement technique et industriel de l'Etat, les secteurs de la technique pour lesquels les demandes de brevet d'invention resteront soumises à la procédure de délivrance avec examen préalable, qui est prévue dans le chapitre III du Titre V de la présente Loi, à condition que les dispositions relatives au rapport sur l'état de la technique leur aient été applicables pendant six mois au moins.

6. –

1) Les demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont instruites et font l'objet d'une décision conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur dépôt.

2) Aux fins de l'alinéa précédent, pour les demandes résultant d'une division, d'un changement de titre ou d'une transformation de la demande, la date de dépôt est considérée comme étant celle du dépôt de la demande initiale.

¹ Il s'agit de la Convention européenne sur la Classification internationale des brevets d'invention qui a cessé d'être en vigueur dès l'instant où tous ses Etats membres sont devenus parties à l'Arrangement de Strasbourg concernant la Classification internationale des brevets, du 24 mars 1971 (*N.d.l.r.*).

7. Les brevets et les modèles d'utilité délivrés ou enregistrés conformément aux dispositions du Code de la propriété industrielle² sont régis par les dispositions dudit Code. Ce nonobstant, les dispositions des Titres et chapitres de la présente Loi, qui sont indiquées ci-après, leur sont applicables :

- a) Titre VI concernant les effets du brevet et de la demande de brevet, à l'exception des articles 49, 59, 60, alinéa 2) et 61, alinéa 2), conformément à la deuxième disposition transitoire ;
- b) Titre VII concernant les actions en violation du droit de brevet ;
- c) Titre VIII concernant la demande de brevet et le brevet comme objets du droit de propriété ;
- d) Titre IX concernant l'obligation d'exploiter et les licences obligatoires ;
- e) Titre XI concernant la nullité et la déchéance des brevets, à l'exception de l'article 112.1) ;
- f) Titre XIII concernant les juridictions compétentes et la procédure.

8. Les actions judiciaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi restent soumises à la procédure sous l'empire de laquelle elles ont été intentées.

9. Tant que les tribunaux supérieurs de justice ne sont pas constitués et entrés en fonctions, sont compétents pour connaître des actions civiles découlant des droits conférés par la présente Loi les juges de première instance des villes principales (*capitales*) où sont sises les cours d'appel (*audiencias territoriales*).

10. –

1) Pour tenter les actions destinées à faire valoir les droits exclusifs découlant d'un brevet d'invention ayant fait l'objet d'une demande déposée après l'entrée en vigueur de la présente Loi, il y a lieu d'avoir obtenu ou présenté au préalable une requête en établissement du rapport sur l'état de la technique, à condition que l'établissement de ce rapport ait été mis en vigueur pour le secteur technique dont relève le brevet, conformément à la quatrième disposition transitoire.

2) Aux fins mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office de la propriété industrielle, sur requête du titulaire du brevet et moyennant le versement de la taxe correspondante, établit le rapport sur l'état de la technique relatif à l'objet du brevet délivré, de la manière prévue à l'article 34 de la présente Loi. Le rapport, une fois établi, est notifié au requérant et mis à la disposition du public avec le dossier afférent au brevet.

3) Lorsqu'une action mentionnée à l'alinéa 1) est intentée sans que le rapport demandé ait été obtenu, le défendeur peut demander la suspension du délai prévu pour y répondre jusqu'à ce que ce rapport soit joint au dossier ou qu'il soit prouvé que le délai de six mois à compter de la requête en établissement du rapport a expiré sans que l'Office de la propriété industrielle l'ait établi.

4) Lorsque la requête en établissement du rapport sur l'état de la technique a été présentée, et même si le rapport n'a pas encore été obtenu, la procédure de constatation des faits peut être engagée et des mesures conservatoires peuvent être ordonnées, à condition que celles-ci n'aient pas pour effet de paralyser ou de mettre fin à l'activité industrielle ou commerciale du défendeur en relation avec l'objet du brevet et qu'il soit en tout procédé conformément aux dispositions de la présente Loi.

11. –

1) Les stagiaires auxquels se réfère l'article 284 du Code de la propriété industrielle qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, auront exercé pendant cinq ans en cette qualité peuvent obtenir l'inscription au registre spécial des agents de propriété industrielle à égalité de droits avec ceux qui sont en possession de l'un des titres officiels auxquels se réfère l'article 157, lettre c) de la présente Loi.

2) Les stagiaires et les mandataires inscrits à l'Office de la propriété industrielle conformément à l'article mentionné à l'alinéa 1) de la présente disposition peuvent continuer d'exercer au nom du mandant tant que celui-ci ne révoque pas leur mandat et leur inscription du registre.

3) Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites sur la liste des candidats et dont la nomination comme agent de propriété industrielle n'a pas pu être effectuée à défaut de poste vacant, conformément aux dispositions des articles 277 et 287 du Code de la propriété industrielle,

² Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ESPAGNE – Texte 1-002 (N.d.l.r.).



sont nommées agents de propriété industrielle lors de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sans avoir à remplir la condition prévue à la lettre *c*) de l'article 157 de la présente Loi.

12. Les sociétés qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites au registre spécial des sociétés auxquelles se réfère l'article 296 du Code de la propriété industrielle, peuvent faire usage une seule fois entre leurs associés du moment considéré du droit qui leur est reconnu à l'article 297, premier alinéa, les dispositions générales établies pour l'accès à la profession et la radiation du registre spécial mentionné leur étant applicables par la suite.

DISPOSITIONS FINALES

1. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère de l'industrie et de l'énergie, édictera le Règlement d'exécution de la présente Loi dans un délai maximum de trois mois à compter de la promulgation de celle-ci.

2. Les conditions que doivent remplir les agents dans l'exercice de leur profession et dans leurs relations avec l'Office de la propriété industrielle sont établies par la voie réglementaire.

3. La modification des taxes au titre des services, des prestations et des activités de l'Office de la propriété industrielle sera opérée par les lois budgétaires.

4. La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication.

DISPOSITION D'ABROGATION

Nonobstant les dispositions transitoires, toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées et notamment les suivantes :

1. S'agissant du Code de la propriété industrielle, approuvé par le Décret-loi royal du 26 juillet 1929, texte refondu approuvé par l'Ordonnance royale du 30 avril 1930 et ratifié avec force de loi par celle du 16 septembre 1931 :

a) les dispositions des Titres Ier, II, IV, VIII et XII (chapitre II) concernant les brevets et les modèles d'utilité ainsi que du Titre IX en relation avec les brevets, les modèles d'utilité et tous autres titres de propriété industrielle, qui restent soumis, pour ce qui est du tribunal compétent, de la compétence et de la procédure, aux dispositions de la présente Loi ;

b) toutes les normes régissant la profession d'agent de propriété industrielle figurant aux articles correspondants du Titre X du Code de la propriété industrielle.

2. L'Ordonnance du Ministère de l'industrie et du commerce, du 30 janvier 1934, sur l'allégation de la force majeure, en ce qui concerne les brevets et les modèles d'utilité.

3. Les articles 29 et 30 de la Loi sur le contrat de travail, approuvée par le Décret du 26 janvier 1944.

4. Le Décret du 26 décembre 1947, en ce qui concerne les brevets et les modèles d'utilité et les agents de propriété industrielle.

5. L'article 99 de la Loi sur l'expropriation forcée, du 16 décembre 1954, et les articles 121 et 122 de son Règlement d'exécution approuvé par le Décret du 26 avril 1957.



ANNEXE

Les taxes et charges parafiscales unifiées visées à l'article 10 de la Loi No 17, du 2 mai 1975, qui s'appliquent aux services, prestations et activités de l'Office de la propriété industrielle découlant de la présente Loi sont les suivantes :

...³

³ Non reproduites (*N.d.l.r.*).