

LLEI 26/2014 DEL 30 D'OCTUBRE, DE PATENTS.

Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d'octubre del 2014 ha aprovat la següent:

Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents

Exposició de motius

És un fet reconegut que l'economia del coneixement és un dels motors importants de les societats desenvolupades, i que està en evolució constant. En el context actual d'extensió de les activitats innovadores, és important i necessari que el Principat d'Andorra potenciï les activitats productives que, per sustentar-se en sectors com la investigació, el desenvolupament i la innovació, aporten un alt valor afegit i incideixen positivament sobre la competitivitat del nostre país. Així mateix, cal impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic tenint en compte els reptes i les oportunitats que planteja aquesta evolució, facilitant l'accés al coneixement i la seva difusió, particularment pel que fa a les activitats inventives.

En aquest sentit, la patent constitueix una eina idònia per afavorir el naixement i la consolidació d'aquestes activitats, i regula les condicions per a la circulació de les idees i de les tecnologies entre països, com a factor determinant per al funcionament eficient dels sistemes d'innovació. Els avenços en l'estat de la tècnica, sense ignorar que en comptades ocasions són fruit d'una genialitat puntual, responen en la immensa majoria dels casos a una labor sistemàtica d'investigació, desplegada al llarg dels anys, que

només en limitats casos aconsegueix els objectius recercats. La patent constitueix un instrument jurídic que confereix al seu titular un dret exclusiu d'explotació de la seva invenció, recompensa materialment el seu esforç creatiu i contribueix a la rendibilitat del capital invertit en aquest procés inventiu.

Els països que han apostat més decididament per la protecció i l'harmonització de la propietat industrial són els que avui tenen unes indústries innovadores més competitives, fet que evidencia la correlació que existeix entre la protecció de la investigació i de la creació, d'una banda, i el creixement quantitatiu i qualitatiu de les invencions i de la tecnologia, de l'altra.

La Llei pretén, en primer lloc, millorar i modernitzar l'ordenament jurídic andorrà per assolir un nivell òptim pel que fa a la protecció de les invencions. L'establiment de limitacions o cauteles diferents i complementàries que regeixen en les economies més avançades del nostre entorn situaria el Principat d'Andorra en una situació de desavantatge econòmic que implicaria que les inversions mundials en els sectors més innovadors s'orientessin cap a altres estats que ofereixen una protecció millor.

En segon terme, aquesta nova llei té per objecte harmonitzar la normativa en matèria de patents amb la normativa dels països del seu entorn. El dret de patents és, sens dubte, una de les branques del dret més harmonitzades que existeixen, de manera que es pot constatar una semblança sorprenent entre les legislacions dels diferents estats. L'harmonització de

la legislació vigent es fonamenta en la necessitat de dotar les empreses i indústries innovadores d'unes regles universalment uniformes, per tal de garantir la màxima seguretat jurídica, així com la reducció dels costos per dur a terme les transaccions d'intercanvi en aquesta matèria tan sensible i necessària. Per donar resposta a aquest repte, aquesta Llei substitueix la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, per adaptar-la plenament al dret comú de patents, i incorpora les regles que regeixen el dret comunitari europeu, com també el de les organitzacions internacionals de les quals el Principat d'Andorra ja forma part o a les quals es pot integrar en el futur.

L'harmonització amb el dret comunitari europeu es pretén en la seva majoria mitjançant l'adaptació de la Llei als articles més rellevants del règim previst en la Directiva 1998/44/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 6 de juliol, relativa a la protecció jurídica de les invencions biotecnològiques, i en la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 29 d'abril, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual.

De la mateixa manera, la Llei incorpora les previsions necessàries per facilitar l'adhesió del Principat d'Andorra als tractats internacionals més cabdals en matèria de patents. En aquest sentit, la Llei incorpora determinades previsions que tenen per objecte facilitar la celebració d'un acord de validació de patents europees entre el Principat d'Andorra i l'Organització Europea de Patents. Igualment, la Llei incorpora les disposicions necessàries per facilitar l'adhesió del Principat d'Andorra al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970.

Finalment, la Llei té per objecte garantir el respecte dels dos tractats internacionals més essencials en matèria de propietat industrial, que són el Conveni de

la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial, del 20 de març de 1883, ja ratificat pel Principat d'Andorra, i l'Acord de l'Organització Mundial del Comerç sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç.

La Llei atorga un dret de propietat, durant un termini de vint anys no prorrogables, a les invencions que compleixen les condicions de patentabilitat establertes en les seves disposicions. Es pot patentar una invenció si compleix els requisits de novetat, d'activitat inventiva i d'aplicabilitat industrial. Les presents condicions de patentabilitat, així com les seves excepcions, incorporen les especialitats que generen les invencions biotecnològiques.

La patent confereix al seu inventor el dret de propietat que en deriva, sense perjudici de les especificitats relatives a les invencions generades en execució d'una relació laboral o en l'àmbit de la investigació pública.

La Llei estableix els mecanismes administratius per a l'obtenció d'una patent. En aquest sentit, cal adreçar una sol·licitud a l'Oficina de Patents, la qual concedeix la patent d'acord amb la sol·licitud, un cop superat el procediment d'examen pertinent. La concessió de la patent donarà lloc a una inscripció registral. El model pel qual opta la Llei és el de mer dipòsit, de manera que els requisits de patentabilitat –llevat de la falta evident de novetat– no seran examinats per l'Oficina de Patents.

Aquesta falta d'examen de fons no implica, però, com succeeix en la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, que les patents estiguin sotmeses a una mena de condició resolutòria en virtut de la qual, si no són confirmades en els deu primers anys, decauen. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les patents andorranes s'entendran plenament vàlides durant tota la seva vigència, atès que el sistema de mer

dipòsit no permet determinar si la patent compleix els requisits indispensables per a la seva validesa; en tot cas, l'exercici de les facultats derivades de la patent s'ha de sotmetre a certes cauteles. La sol·licitud de diligències de verificació i mesures cautelars, així com l'exercici d'accions basades en una patent, haurà d'anar acompanyada d'un principi de prova segons el qual el títol en qüestió compleix les condicions de novetat, activitat inventiva i aplicabilitat industrial.

La Llei no estableix un numerus clausus de mitjans de prova, però en tot cas tindran aquesta consideració les patents europees i també les patents nacionals concedides després d'haver superat un examen de fons sempre que, en aquest últim cas, hagin estat concedides per un procediment mitjançant el qual s'hagin examinat les condicions de patentabilitat requerides en aquesta Llei.

Els efectes de la patent es regulen en termes equivalents als que es regeixen en els països del nostre entorn, i d'acord amb els termes que disposen els tractats internacionals vigents en la matèria.

La Llei també regula els aspectes de la patent que deriven de la seva condició de títol de propietat.

Igualment, la Llei estableix les accions que es poden emprendre contra la infracció dels drets que confereix la patent al seu titular.

Finalment, el darrer capítol es dedica a l'establiment de les taxes de l'Oficina de Patents en concepte dels serveis efectuats per aquest òrgan administratiu, que s'hauran de fixar per llei.

Capítol primer. Forma de protecció i patentabilitat

Article 1

Protecció d'invencions

Les patents protegeixen les invencions d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei.

Article 2

Tracte nacional a persones físiques i jurídiques estrangeres

Les persones físiques i jurídiques estrangeres gaudiran, pel que fa a la protecció de les invencions al Principat d'Andorra, dels avantatges que les lleis respectives concedeixin actualment o en el futur als seus nacionals, sempre que aquest tractament es derivi d'acords internacionals o del principi de reciprocitat. La reciprocitat s'ha de provar per aquell que la invoqui.

Article 3

Condicions de patentabilitat

1. Són patentables les invencions noves, de tots els àmbits tecnològics, que impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial.

2. L'objecte d'una invenció protegida per una patent pot ser un producte o un procés. L'objecte protegit per una patent pot també referir-se a:

- a) Un producte que estigui compost o que contingui matèria biològica;
- b) Un procediment mitjançant el qual es produeixi, transformi o utilitzi matèria biològica;

c) La matèria biològica aïllada del seu entorn natural o produïda mitjançant un procediment tècnic pot ser objecte d'una invenció, encara que ja existeixi anteriorment en estat natural.

3. A l'efecte de la normativa de patents, s'entén per "matèria biològica" la matèria que contingui informació genètica autoreproduïble o reproduïble en un sistema biològic.

4. No es consideren invencions en el sentit de l'apartat 1 d'aquest article, en particular, els casos següents:

a) Descobriments, teories científiques i mètodes matemàtics;

b) Creacions estètiques;

c) Plans, principis i mètodes per dur a terme activitats intel·lectuals, en matèria de joc o en l'àmbit de les activitats econòmiques, així com els programes per a ordinadors;

d) Formes de presentar informacions.

5. Les disposicions de l'apartat 4 d'aquest article exclouen la patentabilitat dels objectes o les activitats als quals es fa referència en l'apartat esmentat només en la mesura en què una sol·licitud de patent o una patent es refereixi a algun d'aquests objectes o activitats com a tal.

Article 4

Excepcions de patentabilitat

No poden ser objecte de patent:

1. Les invencions l'explotació comercial de les quals sigui contrària a l'ordre públic o als bons costums, sense que es pugui considerar com a tal l'explotació

d'una invenció pel sol fet de ser prohibida per la legislació andorrana.

2. En particular, no es consideren "patentables" en virtut del que disposa l'apartat 1 d'aquest article:

a) Els procediments de clonació d'éssers humans;

b) Els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà;

c) La utilització d'embrions humans amb fins industrials o comercials;

d) Els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que els suposin a aquests patiments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a les persones o els animals, i els animals resultants d'aquests procediments.

3. Les varietats vegetals i les races animals. No obstant això, són patentables les invencions que tinguin per objecte vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció no es limita a una varietat vegetal o a una raça animal determinada.

4. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o d'animals. A aquest efecte, es consideren "essencialment biològics" els procediments que consisteixin íntegrament en fenòmens naturals com ara l'encreuament o la selecció. Això no afecta la patentabilitat de les invencions que tinguin com a objecte un procediment microbiològic o qualsevol altre procediment tècnic o un producte obtingut mitjançant els procediments esmentats.

5. El cos humà, en els diferents estadis de la seva constitució i desenvolupament, així com el simple descobriment d'un dels seus elements, incloent-hi la seqüència o la seqüència parcial d'un gen. No

obstant això, un element aïllat del cos humà o obtingut d'una altra manera mitjançant un procediment tècnic, incloent-hi la seqüència total o parcial d'un gen, es pot considerar una invenció patentable, fins i tot en el cas que l'estructura de l'element esmentat sigui idèntica a la d'un element natural. L'aplicació industrial d'una seqüència total o parcial d'un gen ha de figurar explícitament en la sol·licitud de patent.

6. Els mètodes per al tractament del cos humà o animal per mitjà de cirurgia o teràpia i mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal. Aquesta disposició no és aplicable a productes, en particular substàncies o composicions, destinats a ser utilitzats en qualsevol d'aquests mètodes.

Article 5

Novetat

1. Es considera que una invenció és nova quan no forma part de l'estat de la tècnica.

2. L'estat de la tècnica consisteix en tot allò que s'ha posat a disposició del públic mitjançant una descripció oral o escrita, per a un ús o de qualsevol altra manera, abans de la data de dipòsit de la sol·licitud o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la sol·licitud.

3. També s'inclou dins l'estat de la tècnica el contingut de qualsevol sol·licitud de patent presentada al Principat d'Andorra o amb efectes al Principat d'Andorra, en la mesura que aquesta sol·licitud de patent o la consegüent patent concedida sigui publicada subsegüentment, sempre que la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, la data de prioritat d'aquesta sol·licitud, sigui anterior a la data referida a l'apartat 2 d'aquest article.

4. Les disposicions dels apartats 2 i 3 d'aquest article no exclouen la patentabilitat d'una substància o una composició, compresa en l'estat de la tècnica, per a l'aplicació d'algun mètode referit a l'apartat 6 de l'article 4, a condició que la seva utilització per a qualsevol d'aquests mètodes no estigui compresa en l'estat de la tècnica.

5. Les disposicions dels apartats 2 i 3 d'aquest article no exclouen tampoc la patentabilitat d'una substància o una composició mencionades a l'apartat 4 d'aquest article per a tota utilització específica en un mètode mencionat a l'apartat 6 de l'article 4, a condició que aquesta utilització no estigui compresa en l'estat de la tècnica.

Article 6

Activitat inventiva

Es considera que una invenció implica una activitat inventiva si, en vista de l'estat de la tècnica, no resulta evident per a una persona experta en la matèria. Si l'estat de la tècnica també inclou documents referits en l'apartat 3 de l'article 5, aquests documents no han de ser tinguts en compte en el moment de decidir si hi ha hagut una activitat inventiva.

Article 7

Aplicabilitat industrial

Es considera que una invenció és susceptible d'aplicació industrial si es pot fabricar o utilitzar en qualsevol mena d'indústria, incloent-hi l'agricultura.

Article 8

Divulgació innòcua

1. No es pren en consideració per determinar l'estat de la tècnica una divulgació de la invenció que, esdevinguda dins dels sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud a l'Oficina de Patents, hagi estat conseqüència directa o indirecta dels fets següents:

a) Un abús evident davant del sol·licitant o el seu causant;

b) O que el sol·licitant o el seu causant hagin exhibit la invenció en exposicions oficials o oficialment reconegudes en el sentit del Conveni relatiu a les exposicions internacionals, signat a París el 22 de novembre de 1928.

2. En el cas previst en la lletra b de l'apartat anterior és necessari que el sol·licitant, en presentar la sol·licitud, declari que la invenció ha estat exhibida realment i que, en suport de la seva declaració, aporti el certificat corresponent dintre del termini i les condicions que es determinen en el Reglament d'execució de la Llei (d'ara endavant, "Reglament d'execució").

Capítol segon. Dret a una patent; menció de l'inventor

Article 9

Dret a una patent

1. El dret a una patent pertany a l'inventor o qui en porta causa. Els inventors conjunts tenen els mateixos drets, llevat que ho pactin d'una altra manera.

2. Qualsevol persona física o jurídica i qualsevol societat assimilada a una persona jurídica, en virtut de la legislació que li sigui aplicable, pot sol·licitar una patent andorrana.

3. En cas que dues persones o més hagin fet una invenció independentment una de l'altra, el dret a una patent per aquesta invenció pertany a la persona la sol·licitud de la qual té la data de dipòsit més antiga o, si es reivindica una prioritat, la data de prioritat més antiga, a condició que aquesta sol·licitud s'hagi publicat.

4. A l'efecte d'actuacions davant l'Oficina de Patents, es considera que el dipositant està legitimat per exercir el dret a la patent.

Article 10

Invençions d'empleats i per encàrrec

1. No obstant el que estableix l'article 9, quan una invenció es genera al Principat d'Andorra en execució d'un encàrrec o d'un contracte laboral, el dret a la patent per aquesta invenció pertany, llevat de pacte contrari, a la persona que ha encomanat el treball o al patró.

2. En el cas que s'apliquin les disposicions de l'apartat 1 d'aquest article relatives a una invenció generada al Principat d'Andorra en execució d'un contracte laboral, l'empleat que n'és l'inventor té el dret a una remuneració equitativa tenint en compte el seu salari, el valor econòmic de la invenció i qualsevol profit que es derivi d'aquesta invenció per al patró. Si no hi ha acord entre les parts per establir la remuneració esmentada, l'autoritat judicial l'estableix a instància d'una de les parts. El procediment que se segueix és l'abreujat.

3. Les invencions en la generació de les quals no concorrin les circumstàncies establertes en l'apartat 1 d'aquest article pertanyen al treballador que en sigui l'inventor.

4. No obstant el que disposa l'apartat 3 d'aquest article, quan el treballador efectui una invenció en relació amb la seva activitat professional a l'empresa i en la seva obtenció hi hagin influït predominantment coneixements adquirits dins de l'empresa o la utilització de mitjans proporcionats per aquesta empresa, l'empresari té dret a assumir la titularitat de la invenció o a reservar-se'n un dret d'utilització. Quan l'empresari assumeixi la titularitat d'una invenció o se'n reservi un dret d'utilització, el treballador té dret a una compensació econòmica justa, fixada en atenció a la importància industrial i comercial de l'invent i tenint en compte el valor dels mitjans o els coneixements facilitats per l'empresa i les aportacions pròpies del treballador. El seu import es fixa de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 2 d'aquest article.

5. El treballador que generi alguna de les invencions diferents de les que s'estableixen a l'apartat 3 d'aquest article ha d'informar-ne l'empresari, mitjançant una comunicació escrita, amb les dades i els informes necessaris perquè l'empresari pugui exercir els drets que li corresponen en el termini de tres mesos. L'incompliment d'aquesta obligació comporta la pèrdua dels drets que es reconeixen al treballador en aquest article.

6. Tant l'empresari com el treballador estan obligats a col·laborar en la mesura que sigui possible per a l'efectivitat dels drets reconeguts en aquest article, i han d'abstenir-se de qualsevol actuació que pugui redundar en detriment d'aquests drets.

7. L'empresari pot reclamar les invencions per a les quals es presenti una sol·licitud de patent o d'un altre

títol de protecció exclusiva dins de l'any següent a l'extinció de la relació de treballs o de serveis.

8. Tota renúncia anticipada del treballador als drets reconeguts en aquest article és nul·la.

Article 11

Invencions del personal de l'Administració pública i parapública i docents

1. Les normes establertes en l'article 10 són aplicables als funcionaris, empleats i treballadors de l'Administració pública i parapública i docents, sense perjudici del que estableixen els apartats següents.

2. Correspon a les universitats la titularitat de les invencions efectuades per docents com a conseqüència de la seva funció d'investigació en les universitats i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docents i investigadores. Tota invenció ha de ser notificada immediatament a la universitat que correspongui pel docent que en sigui l'inventor. La universitat, en el termini de tres mesos des de la recepció de la notificació de la invenció, ha de comunicar al docent que en sigui l'inventor el seu interès per la invenció. En el cas que la universitat no es manifesti en aquest termini, s'entén a tots els efectes que la universitat cedeix la titularitat de la invenció al docent inventor.

3. El docent té, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la universitat de l'explotació o la cessió dels seus drets sobre les invencions. Correspon als estatuts o als reglaments de règim interior de la universitat determinar les modalitats i la quantia d'aquesta participació.

4. La universitat pot cedir la titularitat de les invencions al docent que en sigui l'inventor, i es pot

reservar en aquest cas una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'exploració.

5. Quan el docent obtingui beneficis de l'exploració d'una invenció esmentada en l'apartat 4 d'aquest article, la universitat té dret a una participació en aquests beneficis determinada pels estatuts o els reglaments de règim interior de la universitat.

6. Quan el docent efectui una invenció com a conseqüència d'un contracte amb un ens privat o públic, el contracte ha d'especificar a quina de les parts contractants en correspon la titularitat.

7. El règim establert en aquest article és aplicable a les invencions del personal investigador d'ens públics i parapúblics d'investigació.

Article 12

Menció i designació de l'inventor

1. L'inventor té, davant del titular de la sol·licitud de patent o de la patent, el dret a ser esmentat com a inventor davant l'Oficina de Patents.

2. La sol·licitud ha de designar l'inventor o, si n'hi ha més d'un, tots els inventors.

3. Tot inventor designat ha de ser mencionat com a tal en la sol·licitud publicada i en les especificitats de la patent, llevat que l'inventor demani, en una declaració signada per ell i adreçada a l'Oficina de Patents, que desitja no ser mencionat com a tal.

Capítol tercer. La sol·licitud i el procediment fins a la concessió

Article 13

Sol·licitants múltiples

Una sol·licitud de patents pot ser presentada per diversos sol·licitants conjuntament.

Article 14

Requisits de la sol·licitud

1. La sol·licitud per a una patent ha de ser presentada a l'Oficina de Patents i ha de contenir:

- a) Una petició per a la concessió d'una patent;
- b) Una identificació del sol·licitant;
- c) Una descripció de la invenció;
- d) Una o més reivindicacions;
- e) Tot dibuix esmentat en la descripció o les reivindicacions;
- f) Un resum de la invenció.

2. La presentació de la sol·licitud està subjecta al pagament de les taxes de presentació establertes en la Llei de taxes de l'Oficina de Patents i ha de complir les condicions establertes en el Reglament d'execució.

3. La documentació que inclogui el que s'esmenta a l'apartat 1 d'aquest article ha d'estar redactada en català, castellà, francès o anglès i ha de complir els requisits establerts en el Reglament d'execució. Quan aquesta documentació estigui redactada en castellà, francès o anglès, s'ha de presentar una

traducció al català de, com a mínim, les reivindicacions.

Article 15

Data de dipòsit

1. La presentació d'una sol·licitud de patent es podrà fer via telemàtica, segons les disposicions del Reglament d'execució i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de serveis de confiança electrònica.

2. La data de dipòsit d'una sol·licitud és la data de recepció per part de l'Oficina de Patents d'una sol·licitud que conté, com a mínim, els elements següents:

a) Una declaració per la qual se sol·licita una patent;

b) La informació que identifica el dipositant;

c) Una descripció de la invenció, o una referència redactada en català d'una sol·licitud prèviament dipositada. La referència a una sol·licitud presentada anteriorment ha d'indicar la data de presentació i el codi d'aquesta, així com l'Oficina en què va ser dipositada. Així mateix, el sol·licitant haurà d'aportar una còpia certificada de la sol·licitud anterior en el termini de dos mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

3. Amb l'objectiu de concedir una data de dipòsit, l'Oficina de Patents té en compte els supòsits especials següents:

a) Si l'Oficina de Patents detecta que, en el moment de la recepció d'una sol·licitud, no s'han complert els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, ha de requerir al dipositant que compleixi els requisits de la forma establerta en el Reglament d'execució. Si el dipositant compleix el requeriment, la data de dipòsit

de la sol·licitud és la data de recepció de tots els elements que falten. Si el dipositant no compleix el requeriment, la sol·licitud s'ha de considerar com si no hagués estat presentada.

b) Si la sol·licitud fa referència a dibuixos que no s'adjunten a la sol·licitud, l'Oficina de Patents ha de requerir al dipositant que aporti els dibuixos que hi falten. Si el dipositant compleix el requeriment, la data de dipòsit de la sol·licitud és la data de recepció dels dibuixos que falten. Si el dipositant no compleix el requeriment, la data de dipòsit és la data de recepció de la sol·licitud, i qualsevol referència als dibuixos s'ha de considerar suprimida. No obstant això, quan la sol·licitud de patent reivindiqui la prioritat d'una sol·licitud anterior, i la primera contingui els dibuixos que no s'hagin presentat pel sol·licitant, es mantindrà la data de dipòsit indicada en l'apartat 1 d'aquest article, sempre que el sol·licitant compleixi amb els requisits establerts a aquests efectes en el Reglament d'execució.

4. Quan s'ha acordat una data de dipòsit per a la sol·licitud, l'Oficina de Patents n'informa el dipositant conformement.

Article 16

Descripció de la invenció

1. La sol·licitud ha de revelar la invenció d'una manera prou clara i completa perquè la invenció la pugui dur a terme una persona experta en la matèria.

2. Si la sol·licitud es refereix a material biològic que no pot ser revelat en la sol·licitud d'una manera que permeti que la invenció la pugui dur a terme una persona experta en la matèria i aquest material no està a l'abast del públic, la sol·licitud s'ha de completar amb un dipòsit d'aquest material en una

institució de dipòsit reconeguda, de la forma establerta en el Reglament d'execució.

Article 17

Reivindicacions

Les reivindicacions defineixen l'objecte de la protecció sol·licitada. Han de ser clares i concises i s'han de fonamentar en la descripció.

Article 18

Resum

El resum de la invenció serveix exclusivament per a una finalitat d'informació tècnica. No es pot tenir en compte per a cap altra finalitat, i en particular no es pot utilitzar ni per determinar l'àmbit de la protecció sol·licitada, ni per determinar l'estat de la tècnica als efectes del que disposa l'apartat 3 de l'article 5.

Article 19

Unitat d'invenció

Una sol·licitud s'ha de referir a una única invenció o a un grup d'invencions relacionades entre si de tal manera que formin un sol concepte inventiu general.

Article 20

Divisió d'una sol·licitud

1. El dipositant pot presentar una sol·licitud divisional, fins al moment en què la sol·licitud inicial està en regla per a la concessió.

2. Tota sol·licitud divisional té dret que se li assigni la data de dipòsit i, si es reivindica una prioritats, que se li assigni la data de prioritats de la sol·licitud inicial, sempre que el seu contingut no vagi més enllà de la

revelació de la sol·licitud inicial tal com va ser presentada.

3. Els documents relatius a prioritats presentats a l'Oficina de Patents amb relació a la sol·licitud inicial s'han de considerar presentats respecte a tota sol·licitud divisional.

Article 21

Dret de prioritats

1. Qui hagi presentat regularment, a o per a:

a) Un estat part en el Conveni de la Unió de París, o

b) Un estat membre de l'Organització Mundial del Comerç,

una sol·licitud de patent d'invenció, de model d'utilitat, de certificat d'utilitat o els seus drethavents, gaudeix, per efectuar la presentació d'una sol·licitud de patent andorrana respecte de la mateixa invenció, d'un dret de prioritats durant un termini de dotze mesos a partir de la data de presentació de la primera sol·licitud.

2. Dóna lloc al dret de prioritats qualsevol presentació que reuneixi els requisits mínims per obtenir una data de sol·licitud en virtut de la legislació nacional de l'estat on s'hagi efectuat.

3. Es considera primera sol·licitud, la data de presentació de la qual és el punt de partida del termini de prioritats, una sol·licitud posterior que tingui el mateix objecte que una primera sol·licitud anterior presentada en el mateix Estat o per al mateix Estat, a condició que aquesta sol·licitud anterior hagi estat retirada, abandonada o denegada en la data de presentació de la sol·licitud ulterior, sense haver estat sotmesa a inspecció pública i sense haver deixat drets pendents, i que no hagi servit de base

per reivindicar el dret de prioritat. La sol·licitud anterior no pot servir com a fonament per a la reivindicació del dret de prioritat.

4. En el cas que la primera presentació s'hagi efectuat davant una Oficina que no estigui vinculada a cap dels instruments mencionats en l'apartat 1 d'aquest article, els apartats 2 i 3 d'aquest article només s'apliquen com a conseqüència d'un acord de Govern en virtut de criteris de reciprocitat.

Article 22

Reivindicació de prioritat

1. El sol·licitant que vulgui reivindicar la prioritat d'una sol·licitud anterior ha de presentar, en la forma i en els terminis que s'estableixen en el Reglament d'execució, una declaració de prioritat i una còpia certificada per l'Oficina d'origen de la sol·licitud anterior, amb la traducció al català de, com a mínim, les reivindicacions, quan aquesta sol·licitud estigui redactada en un altre idioma.

2. Es poden reivindicar prioritats múltiples per a una sol·licitud de patent andorrana encara que provenguin d'estats diversos. Si escau, es poden reivindicar prioritats múltiples per a una mateixa reivindicació. Si es reivindiquen prioritats múltiples, els terminis que s'hagin d'establir a partir de la data de prioritat es comptaran des de la data de prioritat més antiga. Quan es reivindiquin una o més prioritats, el dret de prioritat únicament empara els elements de la sol·licitud que estiguin continguts en la sol·licitud o les sol·licituds la prioritat de les quals es reivindica.

3. Quan alguns elements de la invenció per als quals es reivindica la prioritat no figuren entre les reivindicacions formulades en la sol·licitud anterior, perquè es pugui concedir la prioritat és suficient que del conjunt dels documents de la sol·licitud anterior

es dedueixi clarament l'existència d'aquests elements.

4. La reivindicació incorrecta de la prioritat podrà corregir-se a instància del sol·licitant o d'ofici per l'Oficina de Patents. A falta de correcció, la reivindicació incorrecta de la prioritat es considerarà nul·la.

Article 23

Efectes del dret de prioritat

En virtut de l'exercici del dret de prioritat, la data de prioritat es considera la data de presentació de la sol·licitud de patent a l'efecte de l'article 5, apartats 2 i 3, i de l'article 9, apartat 3.

Article 24

Esmena, correcció i retirada d'una sol·licitud

1. El dipositant té dret, per iniciativa pròpia, d'esmenar o corregir la sol·licitud fins al moment en què la sol·licitud hagi complert els requisits per a la concessió.

2. Cap esmena o correcció de la sol·licitud no s'ha d'estendre més enllà del contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada en la data de dipòsit. El sol·licitant pot modificar les reivindicacions d'acord amb el que es disposa en l'apartat 1 d'aquest article, sense necessitat de cap autorització per part dels qui tinguin drets inscrits sobre la seva sol·licitud en el Registre de Patents.

3. El dipositant pot retirar la sol·licitud en qualsevol moment mentre estigui pendent, sense dret a devolució de les taxes pagades. Quan figurin inscrits en el Registre de Patents drets de tercers sobre la sol·licitud, aquesta sol·licitud només es pot retirar amb el consentiment dels titulars d'aquests drets.

Article 25

Publicació de la sol·licitud de patent i consulta dels expedients

1. L'Oficina de Patents ha de publicar en el Butlletí de Patents el més aviat possible després de l'expiració del termini de divuit mesos des de la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, des de la data de prioritat de la sol·licitud, i en la forma establerta en el Reglament d'execució, tota sol·licitud dipositada, llevat dels supòsits següents:

a) No es publica cap sol·licitud si és retirada o finalment denegada abans que hagin finalitzat els preparatius tècnics per a la publicació.

b) En cas que, abans de l'expiració del període esmentat de divuit mesos, el sol·licitant presenti una petició per escrit a l'Oficina de Patents perquè la seva sol·licitud es publiqui en el Butlletí de Patents, l'Oficina de Patents ha de publicar aquesta sol·licitud en el termini més breu possible després de la recepció de la petició.

2. Un cop s'hagi publicat la sol·licitud de patent, qualsevol persona pot consultar l'expedient de la sol·licitud, d'acord amb les condicions establertes en el Reglament d'execució.

3. La publicació es fa de manera exclusiva per mitjans electrònics.

Article 26

Publicació de concessió de patent

1. L'Oficina de Patents ha de publicar tota patent concedida el més aviat possible després que es publiqui la menció de la concessió del registre al Butlletí de Patents.

2. L'Oficina de Patents ha de publicar al Butlletí de Patents la menció de la concessió del registre. La dita menció ha d'incloure la identificació del sol·licitant i la data de presentació de la sol·licitud, a més del títol i la descripció.

L'Oficina de Patents ha de publicar la patent sempre que, amb l'antelació prevista en el Reglament d'execució, el titular de la patent hagi completat els requisits formals exigits per publicar la patent.

3. Si el sol·licitant no compleix els requisits establerts en l'apartat anterior i el registre no arribés a ser publicat, es considera que la sol·licitud de registre de patent no ha produït mai els efectes previstos en la Llei.

4. La publicació es fa de manera exclusiva per mitjans electrònics.

Article 27

Examen formal de la sol·licitud i concessió de la patent

1. Si a una sol·licitud li ha estat atorgada una data de dipòsit, l'Oficina de Patents ha d'examinar si la sol·licitud compleix els requisits dels articles 12 i 14. L'Oficina de Patents no té l'obligació d'examinar si la sol·licitud i la invenció a la qual fa referència compleixen els requisits dels articles del 2 al 8, 16, 17, 19, 20 i 24.2. Això no obstant, l'Oficina de Patents pot denegar, després de concedir una audiència a la persona interessada, la sol·licitud que no tingui novetat de manera manifesta i notòria.

2. Si l'Oficina de Patents considera que la sol·licitud no compleix els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, ha d'indicar les deficiències al dipositant i donar-li la possibilitat que les corregeixi d'acord amb el que disposi el Reglament d'execució.

La sol·licitud ha de ser denegada si el dipositant no hi corregeix les deficiències indicades per l'Oficina de Patents dins del termini que disposi el Reglament d'execució.

3. Si la sol·licitud compleix els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, l'Oficina de Patents concedeix, amb el pagament previ de les taxes establertes en la Llei de taxes de l'Oficina de Patents, una patent sobre la base de la sol·licitud. L'Oficina de Patents ha d'inscriure la concessió de la patent al Registre de Patents i publicar les especificitats de la patent d'acord amb l'establert en el Reglament d'execució.

4. Si el dipositant ha presentat una petició per a la publicació anticipada de la sol·licitud, pot demanar que la patent sigui concedida immediatament després de la publicació de la sol·licitud.

5. La concessió de la patent es fa sense perjudici de tercers i sense garantia de l'Estat quant a la seva validesa i a la utilitat de l'objecte sobre el qual recau.

Article 28

Principi de prova

1. Des del moment de la concessió, la patent desplega tots els efectes reconeguts en la Llei i el seu Reglament d'execució.

2. No obstant el que es disposa en l'apartat 1 d'aquest article, la sol·licitud de mesures cautelars, així com l'exercici d'accions fonamentades en una patent, ha d'anar acompanyada d'un principi de prova que el títol en qüestió compleix els requisits previstos als articles 2 a 8, 16, 17, 19, 20 i 24.2. Aquest principi de prova pot consistir, entre d'altres, en informes pericials sobre la patentabilitat de la

invenció, o en documents contractuals d'acords de llicència atorgats sobre la patent.

3. En tot cas, tenen la consideració de principi de prova, quan es refereixin a la mateixa invenció, les patents europees, així com les nacionals atorgades després d'haver superat un examen de fons, sempre que, en aquest últim cas, s'hagin concedit en un procediment en el qual hagin estat examinats els requisits de patentabilitat als quals es refereix l'apartat 2 d'aquest article. En tot procediment d'infracció, el demandant ha d'aportar, en cas que n'hi hagi, les resolucions estrangeres relacionades amb la patent que sigui objecte del procediment per al seu reconeixement per l'autoritat judicial.

Article 29

Documents redactats en idioma no oficial

1. La sol·licitud de mesures cautelars, així com l'exercici d'accions basades en una patent, ha d'acompanyar-se d'una traducció jurada al català i, si escau, postil·lada, de les parts de la patent que no hagin estat traduïdes al dit idioma durant la seva tramitació.

2. Així mateix, els documents esmentats en els apartats 2 i 3 de l'article 28 que no estiguin redactats en català han d'acompanyar-se d'una traducció jurada al català i, si escau, postil·lada.

3. En els procediments de nul·litat que s'iniciïn en virtut de l'article 57, la condemna en costes ha de contenir un pronunciament exprés sobre les despeses de traducció de la patent que hagi assumit l'actor.

Article 30

Registre de Patents

1. L'Oficina de Patents porta un Registre de Patents en el qual inscriu les sol·licituds de patents i les patents concedides.

2. Al Registre de Patents s'inscriuen, de la forma establerta en el Reglament d'execució, les qüestions relatives a la sol·licitud de la patent o a la patent, així com totes les correccions, esmenes, canvis de propietat o altres qüestions que l'Oficina de Patents està facultada o obligada a inscriure d'acord amb aquesta Llei. No es fa cap inscripció al Registre de Patents abans de la publicació de la sol·licitud.

3. Les inscripcions en el Registre de Patents efectuades d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei es presumeixen certes, llevat de prova en sentit contrari.

4. El Registre de Patents és públic i es pot consultar d'acord amb les condicions establertes en el Reglament d'execució.

5. Llevat del supòsit previst en l'article 41, la transmissió, les llicències i qualsevol altre acte, voluntari o necessari, que afecti les sol·licituds de patents o les patents ja atorgades únicament tenen efecte davant de tercers de bona fe des que hagin estat inscrits en el Registre de Patents.

Capítol quart. Efectes d'una patent

Article 31

Drets conferits per una patent, actes d'infracció

1. Una patent confereix al seu titular el dret de prohibir a tercers, en absència del seu consentiment:

a) La fabricació, l'oferiment, la introducció en el mercat o la utilització, o la importació o l'emmagatzematge per a aquests propòsits del producte objecte de la patent;

b) La utilització d'un procés que és l'objecte de la patent o, quan el tercer sap o les circumstàncies fan evident que la utilització d'aquest procés està prohibida sense el consentiment del titular de la patent, l'oferta d'aquest procés;

c) L'oferiment, la introducció en el mercat, la utilització, o la importació o l'emmagatzematge per a aquests propòsits del producte directament obtingut per un procés que és l'objecte de la patent.

2. Quan la patent tingui per objecte una matèria biològica que, pel fet de la invenció, posseeixi propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estenen a qualsevol matèria biològica obtinguda a partir de la matèria biològica patentada per a reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada, i que posseeixi aquestes mateixes propietats.

3. Quan la patent tingui per objecte un procediment que permeti produir una matèria biològica que, pel fet de la invenció, posseeixi propietats determinades, els drets conferits per la patent s'estenen a la matèria biològica directament obtinguda pel procediment patentat, i a qualsevol altra matèria biològica obtinguda a partir de la primera per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada, i que posseeixi aquestes mateixes propietats.

4. Quan la patent tingui per objecte un producte que contingui informació genètica o que consisteixi en informació genètica, els drets conferits per la patent s'estenen, sense perjudici del que disposa l'apartat 5 de l'article 4, a tota matèria a la qual s'incorpori el

producte i en la qual la informació genètica estigui continguda i exerceixi la seva funció.

Article 32

Infracció indirecta

1. La patent confereix també al seu titular el dret de prohibir a un tercer, sense el seu consentiment, el lliurament o l'oferta de lliurament a una persona que no sigui l'habilitada per explotar la invenció patentada, dels mitjans d'aplicació de la invenció relacionats amb un element essencial d'aquesta invenció, quan el tercer sap o les circumstàncies evidencien que aquests mitjans són aptes i estan destinats a aquesta aplicació.

2. L'apartat 1 d'aquest article no és aplicable en el cas que els mitjans d'aplicació siguin productes que es troben normalment en el comerç, llevat que el tercer inciti la persona a la qual lliura els mitjans a cometre actes prohibits per l'article 31.

3. No es consideren persones habilitades a explotar la invenció en el sentit de l'apartat 1 d'aquest article les que duen a terme els actes referits a les lletres b, c, d i e de l'apartat 1 de l'article 33.

Article 33

Límits dels drets de les patents

1. Els drets conferits per una patent no s'estenen a:

a) Actes respecte d'un producte cobert per la patent després que aquest producte hagi estat introduït al mercat pel titular de la patent, o amb el seu consentiment exprés, al Principat d'Andorra o a qualsevol altre territori especificat per acord del Govern en virtut de criteris de reciprocitat;

b) Actes efectuats en privat i amb fins no comercials;

c) Actes efectuats amb fins experimentals en relació amb l'objecte de la invenció patentada;

d) Estudis i assaigs, i els consegüents requisits pràctics, que resultin necessaris per a l'obtenció d'una autorització de comercialització d'un medicament al Principat d'Andorra així com al mercat de qualsevol país del món;

e) Actes que consisteixin en la preparació extemporània, per a casos individuals, en una farmàcia o per un metge o un veterinari, d'un medicament d'acord amb una prescripció mèdica, o actes respecte del medicament preparat d'aquesta manera;

f) L'ús de la invenció patentada en qualsevol giny espacial o aeri, o vehicle terrestre, estranger, que temporalment o accidentalment penetri en l'espai aeri o en el territori del Principat d'Andorra, sempre que la invenció patentada sigui utilitzada exclusivament en la construcció o el funcionament del giny espacial o aeri, o el vehicle terrestre;

g) Actes relatius a la matèria biològica obtinguda per reproducció o multiplicació d'una matèria biològica protegida objecte de la patent, després que aquesta matèria hagi estat posada al mercat en el territori al qual es refereix la lletra a d'aquest apartat pel titular de la patent o amb el seu consentiment, quan la reproducció o la multiplicació sigui el resultat necessari de la utilització per a la qual hagi estat comercialitzada la matèria biològica esmentada, i a condició que la matèria obtinguda no s'utilitzi posteriorment per a noves reproduccions o multiplicacions.

2. El titular d'una patent no pot invocar-la per defensar-se davant de les accions dirigides contra ell per violació d'altres patents que tinguin una data de prioritat anterior a la de la seva.

3. El fet que l'invent objecte d'una patent no pugui ser explotat sense utilitzar la invenció protegida per una patent anterior pertanyent a un titular diferent no és obstacle per a la validesa d'aquella patent. En aquest cas, ni el titular de la patent anterior pot explotar la patent posterior durant la vigència d'aquesta patent sense el consentiment del seu titular, ni el titular de la patent posterior pot explotar cap de les dues patents durant la vigència de la patent anterior, llevat que compti amb el consentiment del titular d'aquesta patent.

Article 34

Supòsits especials

1. No obstant el que disposen els articles anteriors, la venda o qualsevol altra forma de comercialització de material de reproducció vegetal efectuada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor per a la seva explotació agrícola, implica el dret d'aquest últim a utilitzar el producte de la seva collita per a una reproducció o multiplicació ulterior efectuada per ell mateix en la seva explotació.

2. No obstant el que disposen els articles anteriors, la venda o qualsevol altra forma de comercialització d'animals de cria o de material de reproducció animal efectuada pel titular de la patent o amb el seu consentiment a un agricultor o ramader, implica l'autorització a aquests últims per utilitzar el bestiar protegit amb fins agrícoles o ramaders. Això inclou la posada a disposició del bestiar o d'un altre material de reproducció animal perquè l'agricultor o ramader pugui prosseguir la seva activitat agrícola o ramadera, però no la venda en el marc d'una activitat de reproducció comercial o amb aquesta finalitat.

Article 35

Drets de l'usuari anterior

1. Qualsevol persona que, de bona fe, per als fins de la seva empresa o negoci, abans de la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la sol·licitud sobre la qual es concedeix la patent, i dins del Principat d'Andorra, utilitzi la invenció o faci preparatius efectius i seriosos per a aquesta utilització, té el dret, per als fins de la seva empresa o del seu negoci, de continuar aquesta utilització o d'utilitzar la invenció com tenia previst en aquells preparatius.

2. El dret de l'usuari anterior només pot ser transferit o transmès juntament amb la seva empresa o el seu negoci, o amb la part de la seva empresa o del seu negoci en la qual s'ha estat fent la utilització o els preparatius per a la utilització.

Article 36

Protecció provisional

A partir de la data de la seva publicació, la sol·licitud de patent confereix al seu titular una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització, raonable i adequada a les circumstàncies, de qualsevol persona que, entre aquella data i la data de publicació de la menció en què la patent ha estat concedida, hagi portat a terme una utilització de la invenció que després d'aquest període estigui prohibida en virtut de la patent. Aquesta mateixa protecció provisional és aplicable fins i tot abans de la publicació de la sol·licitud davant de la persona a qui s'hagi notificat la presentació i el contingut d'aquesta presentació. Quan l'objecte de la sol·licitud de patent estigui constituït per un procediment relatiu a un microorganisme, la protecció provisional comença

només des que el microorganisme ha estat fet accessible al públic. Es considera que la sol·licitud de patent mai no ha tingut aquests efectes si és retirada o finalment denegada.

Article 37

Durada de la patent

La durada d'una patent és de vint anys des de la data de dipòsit de la sol·licitud.

Article 38

Extensió de la protecció i interpretació de les reivindicacions

1. L'extensió de la protecció conferida per la patent es determina per les reivindicacions, les quals han de ser interpretades tenint en compte la descripció i els dibuixos, de manera que es combini una protecció justa per al titular de la patent amb un grau raonable de certesa per als tercers.

2. A l'efecte de determinar l'extensió de la protecció i d'acord amb el Reglament d'execució, s'han de tenir en compte els elements que en el moment en què s'al·lega qualsevol violació siguin equivalents als elements expressats en les reivindicacions.

3. Durant el període que va fins a la concessió de la patent, l'extensió de la protecció conferida per la sol·licitud de patent està determinada per les reivindicacions publicades. No obstant això, la patent, tal com hagi estat concedida o esmenada en un procediment de principi de prova segons l'article 28, o de nul·litat segons l'article 57, determina retroactivament la protecció conferida per la sol·licitud de patent, en la mesura que aquesta protecció no sigui estesa.

Capítol cinquè. Propietat conjunta i canvi en la propietat de la sol·licitud de patent o de la patent

Article 39

Canvi en la propietat de la sol·licitud de patent o de la patent

1. La sol·licitud de patents i les patents constitueixen un dret de propietat.

2. Tant la sol·licitud de patent com la patent són transmissibles per tots els mitjans reconeguts en dret i poden ser objecte de llicències i d'usdefruit. També poden ser donades en garantia mitjançant la constitució d'una hipoteca mobiliària.

3. Tot contracte de cessió d'una sol·licitud de patent o d'una patent ha de ser escrit. Altrament no és vàlid. L'anterior especificitat no regeix per a la successió intestada.

4. Tot canvi en la propietat d'una sol·licitud de patent o d'una patent ha de ser inscrit al Registre de Patents amb el pagament previ de la taxa establerta en la Llei de taxes de l'Oficina de Patents. El nou titular de la sol·licitud o de la patent té dret a instar accions legals respecte de la sol·licitud o la patent només si ha estat inscrit al Registre de Patents.

5. La transmissió o la cessió d'una sol·licitud de patent o d'una patent no afecta els drets adquirits per tercers de bona fe abans de la data d'aquesta transmissió o aquesta cessió, i té efecte respecte de tercers de bona fe només després de la inscripció al Registre de Patents. A aquest efecte s'equipara a la cessió qualsevol acte voluntari o necessari que afecti les sol·licituds de patent o les patents ja concedides.

6. Tota modificació de drets d'una patent inclou la de les seves addicions, les quals, per si soles, no poden ser objecte de transmissió.

Article 40

Traspàs judicial de la sol·licitud de patent o de la patent

1. Si una sol·licitud de patent ha estat presentada per una persona que no té dret a la patent segons els articles 9, 10 o 11, o una patent ha estat concedida a una persona que no té dret a la patent segons els articles 9, 10 o 11, la persona que hi té dret segons els dits articles pot demanar, dins dels dos anys que segueixen a la publicació de la concessió, a l'autoritat judicial que ordeni el traspàs a favor seu de la sol·licitud de patent o de la patent. Aquest termini no és aplicable si el titular, en el moment de la concessió o de l'adquisició de la patent, és coneixedor que no tenia dret a la mateixa patent.

2. Quan una persona només tingui dret a una part de la patent, pot sol·licitar que li sigui atribuïda la cotitularitat d'aquesta patent d'acord amb l'apartat 1 d'aquest article.

3. Quan, de conformitat amb el previst en l'apartat 1 d'aquest article, una sentència ferma hagi reconegut el dret a l'obtenció de la patent a una persona diferent del sol·licitant, i sempre que la patent no hagi estat encara concedida, aquesta persona pot, conforme al Reglament d'execució i dins el termini de tres mesos des que la sentència hagi adquirit força de cosa jutjada:

a) Continuar el procediment relatiu a la sol·licitud, subrogant-se en el lloc del sol·licitant;

b) Presentar una nova sol·licitud de patent per a la mateixa invenció, que gaudeixi de la mateixa prioritat; o

c) Demanar que la sol·licitud sigui denegada.

4. Presentada una demanda judicial dirigida a aconseguir la sentència a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article, no es pot retirar una sol·licitud de patent sense el consentiment del demandant. L'autoritat judicial ha d'acordar la suspensió del procediment de concessió, una vegada que la sol·licitud hagi estat publicada, fins que la sentència ferma sigui notificada si es desestima la pretensió de l'actor, o fins a tres mesos després de la dita notificació si, per contra, s'estima.

5. La presentació d'una demanda judicial instada per part interessada, per a l'exercici de les accions esmentades en aquest article, així com la sentència ferma o qualsevol altra forma de finalització del procediment iniciat en virtut de la dita demanda, ha de ser objecte d'anotació en el Registre de Patents a efectes de publicitat davant de tercers.

Article 41

Inscripció del nou titular de la patent i posterior explotació

1. Quan es produeix un canvi en la titularitat d'una patent com a conseqüència d'una sentència de les previstes en l'article anterior, les llicències i altres drets de tercers sobre la patent s'extingeixen per la inscripció en el Registre de Patents de la persona legitimada.

2. Tant el titular de la patent com el titular d'una llicència obtinguda abans de la inscripció de la presentació de la demanda judicial que, amb anterioritat a aquesta mateixa inscripció, hagin

explotat la invenció o hagin fet preparatius efectius i reals amb aquesta finalitat, poden continuar o començar l'explotació sempre que sol·licitin una llicència no exclusiva al nou titular inscrit en el Registre de Patents, en un termini de dos mesos si es tracta de l'anterior titular de la patent o, en el cas del titular de la llicència, en un termini de quatre mesos des que ha rebut la notificació del Registre de Patents en què se li comunica la inscripció del nou titular. La llicència ha de ser concedida per un període adequat i en unes condicions raonables.

3. No s'aplica el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article quan el titular de la patent o de la llicència ha actuat de mala fe en el moment que s'ha començat l'explotació de la patent o els preparatius per a la mateixa explotació.

Article 42

Propietat conjunta de la sol·licitud de patent o de la patent

1. A l'efecte de la seva cessió o gravamen, la sol·licitud de patent o la patent ja concedida són indivisibles, encara que poden pertànyer en comú a diverses persones.

2. En el cas que hi hagi dipositants conjunts d'una sol·licitud de patent, cada un d'ells, sense l'acord dels altres, pot cedir o transmetre separatament per successió la seva part de la sol·licitud, però els dipositants conjunts només poden retirar conjuntament la sol·licitud o concloure contractes de llicència amb tercers respecte de la sol·licitud.

3. En el cas que hi hagi propietaris conjunts d'una patent, cada un d'ells, sense l'acord dels altres, pot separatament:

a) Cedir o transmetre per successió la seva part de la patent;

b) Instar accions legals en defensa de la patent i notificar als altres propietaris l'acció empresa, a fi que aquests es puguin afegir a l'acció;

c) Explotar la invenció després de notificar-ho als altres propietaris;

d) Efectuar els actes necessaris per a la conservació de la sol·licitud o de la patent.

4. Els propietaris conjunts només poden renunciar conjuntament a la patent o concloure contractes de llicència amb tercers respecte de la patent llevat que, en aquest últim cas, l'autoritat judicial, per raons d'equitat i ateses les circumstàncies del cas, en faculti algun d'ells per atorgar la concessió indicada.

5. Les disposicions d'aquest article són aplicables llevat que ho pactin d'una altra manera els dipositants o els propietaris conjunts.

6. Allò no regulat per aquest article es regirà, en defecte de pacte entre les parts, pel règim legal de la copropietat

Article 43

Expropiació de la patent

Qualsevol sol·licitud de patent o patent concedida pot ser expropiada per causa d'utilitat pública o d'interès social, mitjançant una indemnització justa. En aquests supòsits, aplicarà mutatis mutandis el règim general de l'expropiació forçosa.

Article 44

Obligacions accessòries a la cessió o llicència

1. Llevat de pacte contrari, qui transmeti una sol·licitud de patent o una patent o concedeixi una llicència sobre aquestes sol·licituds de patent o patents, està obligat a posar a disposició de l'adquirent o del llicenciatari els coneixements tècnics que posseeixi i que resultin necessaris per poder procedir a una explotació adequada de la invenció.

2. L'adquirent o llicenciatari a qui es comuniquin coneixements secrets està obligat a adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la divulgació.

3. Qui transmeti a títol oneroso una sol·licitud de patent o una patent ja concedida i atorgui una llicència sobre aquestes sol·licituds de patent o patents ja concedides respon, llevat de pacte contrari, si posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessàries per dur a terme el negoci de què es tracti.

4. El transmissor o llicenciant respon sempre que hagi actuat de mala fe. La mala fe es presumeix, llevat de prova del contrari, quan no hagi donat a conèixer a l'altre contractant, i hagi fet constar en el contracte amb menció individualitzada dels documents, els informes o les resolucions, andorrans o estrangers, de què disposi o dels quals li consti l'existència, referents a la patentabilitat de la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.

5. Les accions per les responsabilitats esmentades als apartats 3 i 4 d'aquest article prescriuen al cap de sis mesos, comptats des de la data de la resolució definitiva o de la sentència ferma que els serveixi de fonament.

6. Qui transmeti una sol·licitud de patent o una patent ja concedida o atorgui una llicència sobre aquestes sol·licituds de patent o patents ja concedides respon, solidàriament amb l'adquirent o amb el llicenciatari, de les indemnitzacions que calguin, com a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones per defectes inherents a la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent.

7. El transmissor o llicenciant que hagi hagut de fer front a la responsabilitat esmentada en l'apartat 6 d'aquest article pot reclamar a l'adquirent o llicenciatari les quantitats abonades, llevat que s'hagi pactat el contrari, que hagi procedit de mala fe o que, tenint en compte les circumstàncies del cas i per raons d'equitat, hagi de ser ell qui suporti en tot o en part la indemnització establerta a favor dels tercers.

Capítol sisè. Llicències contractuals

Article 45

Contracte de llicència

1. A l'efecte de la Llei, "contracte de llicència" vol dir tot contracte pel qual una part, el llicenciant, atorga a una altra part, el llicenciatari, el dret a realitzar qualsevol dels actes referits als articles 31 i 32 respecte d'una invenció que és objecte d'una patent o d'una sol·licitud de patent.

2. Tot contracte de llicència ha de ser escrit. Altrament no és vàlid.

3. Una llicència pot ser exclusiva o no exclusiva. S'entén, llevat que es pacti en contrari, que la llicència és no exclusiva.

4. Una llicència pot ser total o parcial. S'entén, llevat que es pacti en contrari, que la llicència és total.

5. Una llicència pot ser inscrita al Registre de Patents d'acord amb la forma i documentació que es disposi en el Reglament d'execució i amb el pagament previ de la taxa establerta en la Llei de taxes de l'Oficina de Patents. L'apartat 3 de l'article 39 és aplicable mutatis mutandis a l'atorgament o a la transmissió d'una llicència.

6. Poden ser exercitats tots els drets conferits per la patent o per la sol·licitud davant un llicenciatari que violi qualsevol dels límits de la seva llicència establerts en virtut del que es disposa en els apartats anteriors d'aquest article.

7. Llevat que s'hagi convingut el contrari per escrit amb qui ha atorgat la llicència, els titulars de les llicències contractuals no poden cedir-les a tercers, sigui de manera total o parcial, ni concedir llicències subrogades a la principal (subllicències).

Article 46

Drets del llicenciatari

1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari està autoritzat a realitzar, respecte de la invenció, qualsevol dels actes referits als articles 31 i 32 durant tota la duració de la patent, i per a qualsevol aplicació de la invenció, dintre del territori del Principat d'Andorra.

2. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari no pot autoritzar un tercer a realitzar, en relació amb la invenció, cap dels actes referits als articles 31 i 32.

Article 47

Drets del llicenciador

1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciador pot atorgar a un tercer el dret a realitzar, respecte de

la invenció, qualsevol dels actes referits als articles 31 i 32 i té la potestat de realitzar-los ell mateix.

2. No obstant el que disposa l'apartat 1 d'aquest article, si el contracte de llicència estableix que la llicència és exclusiva, i llevat que es pacti expressament d'una altra manera, el llicenciador no pot, respecte de la invenció, ni atorgar a un tercer el dret a realitzar els actes referits als articles 31 i 32 coberts pel contracte esmentat, ni realitzar-los ell mateix.

Capítol setè. Accions contra la lesió als drets del titular d'una patent; normes processals

Article 48

Dret a exercir una acció; accions; normes processals

1. Tota lesió als drets del titular d'una patent genera la responsabilitat civil i/o penal del seu autor.

2. El titular d'una patent pot exercir davant l'autoritat judicial les accions civils i/o penals corresponents contra tota persona que lesioni el seu dret; en particular:

a) L'aturada dels actes que violin el seu dret;

b) La indemnització dels danys i perjudicis soferts;

c) L'embargament dels objectes produïts o importats amb violació del seu dret i dels mitjans principalment destinats a la producció o a la realització del procediment patentat;

d) L'atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats en virtut del que es disposa en la lletra c d'aquest apartat quan sigui possible, en el cas dels quals s'imputa el valor dels béns afectats a l'import de la indemnització de danys i perjudicis. Si el valor esmentat excedeix l'import de la indemnització

concedida, el titular de la patent ha de compensar l'altra part per l'excés;

e) L'adopció de les mesures necessàries per evitar que prossegueixi la violació de la patent i, en particular, la transformació dels objectes o mitjans embargats, o la seva destrucció quan això sigui indispensable per impedir la violació de la patent;

f) La publicació de la sentència condemnatòria de l'infractor de la patent, a costa del condemnat, mitjançant anuncis i notificacions a les persones interessades. Aquesta mesura només és aplicable quan la sentència així ho indiqui expressament.

3. En el supòsit que s'hagi concedit una llicència, aquest article s'aplica d'acord amb les especificitats següents:

a) Llevat que un contracte de llicència estableixi el contrari, qualsevol llicenciatari pot requerir del titular de la patent que entauli les accions pertinents davant de l'autoritat judicial contra tercers que lesionin els drets del titular de la patent, el qual ha d'especificar la compensació que reclama;

b) Aquest llicenciatari, si demostra que el titular de la patent va refusar o va deixar de complir la seva petició dins el termini de dos mesos des de la data de recepció de la dita sol·licitud, pot entaular les dites accions en nom propi, després de notificar la seva intenció al titular de la patent. El titular de la patent té el dret de participar en la demanda;

c) Si, abans de l'expiració del termini referit a la lletra b d'aquest apartat, el llicenciatari demostra que és necessària una acció immediata per evitar un dany greu, pot instar immediatament les accions previstes en la dita lletra;

d) Tot llicenciatari té el dret de participar en la demanda entaulada pel titular de la patent per assegurar una compensació adequada per qualsevol perjudici sofert per ell com a conseqüència de la lesió, sense perjudici de les accions que aquest llicenciatari pugui instar directament.

4. Les accions civils derivades de la lesió dels drets del titular s'han d'instar dins el període de cinc anys a comptar de la data en què el titular o, si és el cas, el llicenciatari, hagi tingut coneixement de la violació i de la identitat del suposat infractor.

5. Les accions respecte d'una sol·licitud de patent només es poden instar després que una patent hagi estat atorgada sobre la base d'aquella sol·licitud.

6. En cas que l'objecte de la patent sigui un procés per obtenir un nou producte, quan aquest producte ha estat produït per qualsevol tercer, es presumeix, a manca de prova en sentit contrari, que s'ha obtingut per mitjà del procés patentat. En cas que en el marc d'un procediment judicial es proposi la pràctica d'una prova en sentit contrari, l'autoritat judicial, després de la declaració de pertinència, la practica amb la cautela que exigeix la protecció dels interessos legítims d'aquell tercer en la protecció dels seus secrets industrials i comercials.

7. L'autoritat judicial imposa a la part vençuda el pagament de les costes judicials de la part vencedora, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador, llevat que consideri l'assumpte dubtós.

8. Les mesures compreses en les lletres c i e de l'apartat 2 d'aquest article són executades a càrrec de l'infractor, llevat que s'al·leguin raons fundades perquè no sigui així.

9. Les mesures previstes en les lletres a i e de l'apartat 2 d'aquest article també es poden sol·licitar,

quan siguin apropiades, contra els intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per infringir drets de patent, encara que els actes dels intermediaris esmentats no constitueixin per si mateixos una infracció, sense perjudici del que es disposi en altres normatives. Les mesures esmentades han de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.

10. El titular de la patent no pot exercitar les accions establertes en aquest capítol davant dels qui explotin els objectes que hagin estat introduïts en el comerç per persones que l'hagin indemnitzat de forma adequada pels danys i perjudicis causats.

Article 49

Reconvenció o excepció davant l'acció per la violació dels drets derivats d'una patent

La persona enfront de la qual s'exerceix una acció per violació dels drets derivats d'una patent pot al·legar, en tota classe de procediments, per la via de la reconvenció o per la d'excepció, la nul·litat total o parcial de la patent de l'actor, de conformitat amb les normes de dret processal vigents en cada moment. A aquests efectes, es té en compte el que es disposa en l'article 57.

Article 50

Indemnització per danys i perjudicis

1. La indemnització per danys i perjudicis deguda al titular de la patent o, si escau, al llicenciatari comprèn, no només el valor de la pèrdua que hagi patit, sinó també el del guany que hagi deixat d'obtenir el titular a causa de la violació del seu dret. La quantia indemnitzable pot incloure, si escau, les despeses d'investigació en les quals s'hagi incorregut per obtenir proves raonables de la

comissió de la infracció objecte del procediment judicial.

2. Per fixar la indemnització per danys i perjudicis es tenen en compte, a elecció del perjudicat:

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre les quals hi ha els beneficis que el titular hauria obtingut previsiblement de l'explotació de la invenció patentada si no hagués existit la competència de l'infractor i els beneficis que aquest últim hagi obtingut de l'explotació de l'invent patentat. En el cas de dany moral és procedent la indemnització, encara que no s'hagi provat l'existència de perjudici econòmic;

b) La quantitat que com a preu l'infractor hauria hagut de pagar al titular de la patent per a la concessió d'una llicència que li hauria permès portar a terme la seva explotació conforme a dret. Per fixar-la es té en compte especialment, entre altres factors, la importància econòmica de l'invent patentat, la durada de la patent en el moment en què va començar la violació i el nombre i la classe de llicències concedides en aquell moment.

3. Quan el perjudicat esculli, per fixar el guany deixat d'obtenir, un dels criteris enunciats en les lletres a o b de l'apartat 2 d'aquest article, es poden incloure en el càlcul dels beneficis, en la proporció que l'autoritat judicial estimi raonable, els produïts per l'explotació de les coses de les quals l'objecte inventat constitueixi part essencial des del punt de vista comercial. S'entén que l'objecte inventat constitueix part essencial d'un bé des del punt de vista comercial quan la consideració de l'invent incorporat suposi un factor determinant per a la demanda del bé esmentat.

4. El titular de la patent també pot exigir la indemnització del perjudici que suposi el desprestigi

de la invenció patentada causat per l'infractor mitjançant una producció defectuosa o una presentació inadequada d'aquesta invenció en el mercat.

5. De la indemnització deguda per qui hagi produït o importat sense el consentiment del titular de la patent l'objecte inventat, es dedueixen les indemnitzacions que aquest titular hauria percebut pel mateix concepte de qui hagi explotat de qualsevol altra manera el mateix objecte.

6. A fi de fixar la quantia dels danys i perjudicis soferts per l'explotació no autoritzada de la invenció, el titular de la patent pot exigir l'exhibició dels documents del responsable que puguin servir per a aquesta finalitat.

7. Únicament es pot reclamar la indemnització per danys i perjudicis pels fets que han tingut lloc dins els cinc anys anteriors a la data en què s'exerceixi l'acció corresponent.

8. Totes les persones que, sense disposar del consentiment del titular de la patent i/o del llicenciatari a qui la llicència li permeti atorgar-lo, realitzin qualsevol acte d'explotació de l'objecte protegit per la patent, únicament estan obligades a indemnitzar pels danys i els perjudicis que hagin causat si han estat advertits pel titular de la patent o pel seu llicenciatari respecte a l'existència d'aquesta patent, degudament identificada, i de la seva violació, amb el requeriment que la cessin, o si la seva actuació ha intervingut culpa o negligència.

Article 51

Mesures cautelars

1. L'autoritat judicial pot ordenar, cautelament, a instància de qui les pugui exercitar segons la Llei,

aquelles accions que assegurin degudament la completa efectivitat de l'eventual fallada que recaigui, i en especial les següents:

a) La cessació de tota utilització no autoritzada de la invenció patentada i de tota intenció d'utilització de la invenció patentada;

b) Ordenar la constitució de garanties destinades a assegurar, si escau, la indemnització del dit titular o del llicenciatari;

c) Ordenar que es prenguin mesures per preservar les proves rellevants respecte de la violació al·legada.

2. La sol·licitud de mesures cautelars, establerta a l'apartat 1 d'aquest article només s'admetrà si l'acció subjacent té aparença de bon dret i si hi ha un risc fundat de que es puguin produir danys derivats de la utilització d'una patent durant el temps necessari per a obtenir una resolució judicial. L'autoritat judicial pot subordinar les mesures cautelars diferents a l'afiançament a la constitució, per part de qui les insta, de garanties destinades a assegurar la indemnització eventual pel perjudici sofert per la persona afectada per al cas que posteriorment es consideri que l'acció està mancada de fonament.

3. L'autoritat judicial pot ordenar les mesures establertes a l'apartat 1 d'aquest article sense escoltar l'altra part, particularment quan qualsevol retard pugui causar probablement un dany irreparable a la part lesionada, o quan es pugui demostrar un risc que les proves estan sent destruïdes.

4. Si, segons l'apartat 3 d'aquest article, s'ha ordenat una mesura cautelar sense escoltar la part, se li ha de notificar sense dilació aquesta decisió. En tot cas, la part afectada per la mesura cautelar pot oposar-

s'hi i l'autoritat judicial ha de decidir, sense necessitat de cap altre tràmit, si la mesura és confirmada, modificada o revocada. Aquesta decisió, si és el batlle qui l'ha dictada, és apel·lable.

5. Si el titular o, si és el cas, el llicenciatari, no exerceix l'acció principal dins el període de vint dies hàbils o trenta-un dies naturals –el que expiri més tard– des de la data en què el titular o, si escau, el llicenciatari, va rebre la notificació de la mesura cautelar, o dins un altre període determinat per l'autoritat judicial que ha acordat la mesura, la mesura cautelar queda sense efecte, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis que pot ser reclamada per la part afectada per la mesura cautelar.

6. Si una mesura cautelar es revoca o deixa de tenir efecte, o si es descobreix posteriorment que no hi ha cap violació de fet o risc de violació de la patent, l'autoritat judicial pot acordar, a instància de la part afectada per la mesura cautelar, que qui ha instat la dita mesura cautelar indemnitzi la part afectada pels perjudicis causats, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.

7. Si s'ha acordat una mesura cautelar abans de la presentació del principi de prova que estableix l'article 28, i s'ha iniciat un procediment de conformitat amb l'article 48, aquest procediment ha de ser suspès fins que es disposi d'aquest principi de prova. En aquest cas, l'autoritat judicial pot:

a) Acordar que s'aixequin les mesures cautelars, decisió subjecta a la provisió de garanties per part del demandat per tal d'assegurar la indemnització del demandant per qualsevol perjudici que tingui com a conseqüència de les activitats infractores del demandat; o

b) Acordar que les mesures cautelars continuïn en vigor, decisió subjecta a la provisió de garanties per part del demandant per tal d'assegurar la indemnització del demandat per qualsevol perjudici que tingui si l'acció finalment es considera infundada. Aquesta decisió només es pot prendre en cas que el demandant mostri que el principi de prova s'està tramitant diligentment.

8. Si l'autoritat judicial acorda una ordre conforme al que disposa l'apartat 7 d'aquest article, després d'escoltar el demandat, l'autoritat judicial fixa un termini durant el qual s'ha de presentar el principi de prova i s'ha de seguir el procediment. Si aquest principi de prova no es presenta dins d'aquest termini fixat, l'autoritat judicial ha de deixar sense efecte les mesures cautelars.

9. Amb subjecció a les condicions de tota mesura cautelar establertes en aquest article, el titular de la patent, o si és el cas, el llicenciatari, té dret a fer procedir en tot lloc, per part de l'autoritat judicial, assistida per experts de la seva elecció, ja sigui a la descripció detallada amb presa de mostres o sense, ja sigui al segrest real dels béns que considera que violen els seus drets.

Article 52

Retenció a la duana

1. Sense perjudici del que s'estableix en l'article anterior, el titular d'una patent, o en el seu cas el llicenciatari d'aquesta, té dret a sol·licitar a l'òrgan competent en matèria duanera que retengui mercaderies quan sospiti que aquestes puguin vulnerar els seus drets de patents.

2. La sol·licitud d'intervenció referida en l'apartat 1 d'aquest article, es durà a terme de conformitat amb el procediment previst en els articles 82 a 91 de la

Llei del Codi de Duana de 20 de juny de 1996, per a mercaderies falsificades i mercaderies pirates. Aquestes disposicions aplicaran mutatis mutandis als supòsits de mercaderies que puguin vulnerar drets de patents. En cas que les referides disposicions es substituïxin per altres, les sol·licituds d'intervenció es duran a terme de conformitat amb allò que estableixi la legislació en matèria duanera vigent en cada moment.

3. Durant un procediment d'intervenció, el declarant de les mercaderies pot emetre una declaració escrita que permeti la destrucció d'aquestes. En el cas que no hi hagi aquest consentiment del declarant de les mercaderies, el titular del dret, o en el seu cas el llicenciatari, ha d'iniciar el procediment civil i/o penal que correspongui per a poder fer valer el seu dret.

Article 53

Declaració de no-violació

1. Tota persona interessada pot demanar a l'autoritat judicial, mitjançant un procediment contra el titular de la patent, que declari que l'execució d'un acte específic no constitueix una violació dels drets establerts als articles 31 o 32.

2. La persona interessada, amb caràcter previ a la presentació de la demanda, ha de requerir notarialment el titular de la patent perquè es pronunciï sobre l'oposabilitat entre aquesta patent i l'explotació industrial que el requeridor porti a terme sobre territori andorrà o davant dels preparatius seriosos i efectius que desenvolupi a aquests efectes. Transcorreguts tres mesos des de la data del requeriment sense que el titular de la patent s'hagi pronunciat o quan el requeridor no estigui conforme amb la resposta, pot exercitar l'acció establerta a l'apartat 1 d'aquest article.

3. La validesa de la patent no es pot posar en qüestió durant aquest procediment.

4. No es pot exercir aquesta acció mentre l'acte en qüestió sigui objecte d'un procediment per lesió al dret del titular d'una patent contra la persona esmentada.

5. No pot exercitar l'acció esmentada en l'apartat 1 d'aquest article qui hagi estat demandat per la violació de la patent de què es tracti.

6. La demanda ha de ser notificada a totes les persones titulars de drets sobre la patent que estiguin degudament inscrites en el Registre de Patents, a fi que es puguin personar i intervenir en el procés. No obstant això, els llicenciataris contractuals no es poden personar, quan així es disposi en el seu contracte de llicència.

Capítol vuitè. Canvis en patents, renúncia i invalidació

Article 54

Canvis en patents

1. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents fer canvis a la patent per tal de limitar l'extensió de la protecció que li és conferida.

2. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents fer canvis a la patent per tal de corregir errors mecanogràfics o d'una altra mena fets de bona fe.

3. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents modificar el nom o l'adreça del titular de la patent inscrits al Registre de Patents, sempre que aquesta modificació no impliqui un canvi de persona o de la personalitat jurídica del titular.

4. Cap d'aquests canvis a la patent no pot estendre's més enllà del contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada a la data de dipòsit.

5. Si l'Oficina de Patents accepta els canvis relatius a la patent sol·licitats d'acord amb els apartats 1 a 4 d'aquest article, i en la mesura que ho faci, ha d'inscriure els canvis al Registre de Patents i publicar-los.

Article 55

Renúncia

1. El titular pot renunciar a tota la patent, a una o diverses reivindicacions de la patent o a una part d'una o diverses reivindicacions.

2. Quan la renúncia sigui parcial, la patent segueix en vigor amb referència a les reivindicacions no compreses en la renúncia, sempre que puguin constituir l'objecte d'una patent independent i que la renúncia no suposi l'ampliació de l'objecte de la patent més enllà del contingut de la sol·licitud de patent, tal com va ser presentada.

3. La renúncia s'ha de notificar per escrit al Registre de Patents i es considera que ha tingut lloc en el moment de la seva inscripció al Registre de Patents.

4. Un cop constin inscrites al Registre de Patents, l'Oficina de Patents ha de publicar en el Butlletí de Patents tota renúncia, així com qualsevol modificació soferta per una patent com a conseqüència d'una renúncia parcial.

5. No es pot admetre la renúncia del titular d'una patent sobre la qual existeixin drets reals o llicències inscrits en el Registre de Patents sense que consti el consentiment dels titulars dels drets inscrits.

6. Tampoc es pot admetre la renúncia a una patent la titularitat de la qual hagi estat reivindicada per un tercer sense el consentiment d'aquest tercer.

Article 56

Extinció

Una patent s'extingeix:

1. Al final del termini establert a l'article 37.

2. Si el titular de la patent hi renuncia, en la data en què aquesta renúncia és efectiva.

3. Si una taxa de manteniment i qualsevol recàrrec no han estat pagats en el temps degut, a la data de venciment de la quota de manteniment.

Article 57

Declaració de Nul·litat

1. Tota persona pot instar davant de l'autoritat judicial un procediment per a la declaració de nul·litat d'una patent, de forma total o parcial, però tan sols per algun dels motius següents:

a) L'objecte de la patent no és patentable segons els articles 3 a 7;

b) La patent no revela la invenció d'una manera suficientment clara i completa perquè la pugui dur a terme una persona experta en la matèria;

c) L'objecte de la patent s'estén més enllà del contingut de la sol·licitud tal com ha estat presentada o, si la patent va ser concedida en una sol·licitud divisional, del contingut de la sol·licitud inicial tal com es va presentar;

d) El titular de la patent no hi té dret, segons els articles 9, 10 o 11. Aquest motiu només pot ser invocat per una persona que al·legui que té dret a la patent.

2. La declaració de nul·litat d'una patent es pot instar al llarg de la seva vida legal i, fins i tot, en el termini dels cinc anys posteriors a la seva extinció, segons l'article 56.

3. Si els motius de la nul·litat només afecten la patent en part, l'autoritat judicial ha de declarar una nul·litat parcial que limiti adequadament l'extensió de la patent.

Article 58

Efectes de la declaració de nul·litat

1. La declaració de nul·litat implica que la patent no va ser mai vàlida i es considera que ni la patent ni la sol·licitud que la va originar no van tenir mai els efectes previstos en aquesta Llei.

2. Sense perjudici de la indemnització de danys i perjudicis que hauria correspost quan el titular de la patent hagués actuat de mala fe, l'efecte retroactiu de la nul·litat no afecta:

a) Les resolucions sobre violació de la patent que haguessin adquirit força de cosa jutjada i haguessin estat executades amb anterioritat a la declaració de nul·litat;

b) Els contractes conclusos abans de la declaració de nul·litat, en la mesura que haguessin estat executats amb anterioritat. No obstant això, per raons d'equitat i en la mesura que les circumstàncies ho justifiquin, és possible reclamar la restitució de sumes pagades en virtut del contracte.

3. Un cop sigui ferma, la declaració de nul·litat de la patent té força de cosa jutjada davant tothom.

Capítol novè. Validació de patents europees al Principat d'Andorra

Article 59

Efecte de les patents europees validades

A partir del moment en què entri en vigor un acord per a la validació de patents europees entre el Principat d'Andorra i l'Organització Europea de Patents, una sol·licitud de patent europea i una patent europea validada al Principat d'Andorra produiran els efectes d'una sol·licitud de patent nacional i una patent nacional d'acord amb la Llei, sense perjudici de les disposicions per a l'execució del contingut de l'acord de validació.

Capítol desè. Sol·licituds internacionals segons el Tractat de Cooperació en Matèria de Patents

Article 60

Aplicació del Tractat de Cooperació en Matèria de Patents

1. Sempre que en aquesta Llei es faci una referència al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, aquesta referència inclou el Reglament del Tractat de cooperació en matèria de patents i les instruccions administratives sota el Tractat de cooperació en matèria de patents.

2. L'Oficina de Patents ha de tramitar les sol·licituds internacionals d'acord amb les disposicions del Tractat de cooperació en matèria de patents fet a Washington el 19 de juny de 1970 i d'aquesta Llei, i de tota altra normativa aplicable. En cas de conflicte entre les disposicions del Tractat de cooperació en

matèria de patents i les disposicions d'aquesta Llei i de qualsevol legislació aplicable, prevalen les disposicions del Tractat de cooperació en matèria de patents.

3. Al Reglament d'execució es poden incloure més detalls sobre la tramitació de sol·licituds internacionals i altres funcions de l'Oficina de Patents en relació amb el Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, inclosos els terminis i altres requisits amb relació a les sol·licituds internacionals. La Llei de taxes de l'Oficina de Patents ha de fixar les taxes que cal pagar en relació amb les sol·licituds internacionals.

Article 61

Sol·licituds internacionals presentades a l'Oficina de Patents com a oficina receptora

1. L'Oficina de Patents actua, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 d'aquest article, com una oficina receptora respecte d'una sol·licitud internacional presentada per un resident o un nacional al Principat d'Andorra.

2. Una sol·licitud internacional presentada a l'Oficina de Patents com a oficina receptora s'ha de presentar en català amb una traducció a un idioma acceptat per l'administració que és competent per fer la recerca internacional i, si escau, l'examen preliminar internacional d'aquesta sol·licitud. S'han de pagar a l'Oficina de Patents les taxes de transmissió establertes a la Llei de taxes de l'Oficina de Patents. Tot l'anterior es regula en la forma establerta en el Reglament d'execució.

3. El Govern pot establir un acord del tipus referit a la regla 19.1.b del Reglament del Tractat de cooperació en matèria de patents pel qual una organització intergovernamental o l'oficina nacional d'un altre

estat contractant del Tractat de cooperació en matèria de patents actua en lloc de l'Oficina de Patents com a oficina receptora per als dipositants que siguin residents o nacionals del Principat d'Andorra.

Article 62

L'Oficina Europea de Patents com a oficina designada o elegida

1. Sense perjudici del que s'estableix a l'apartat 2 d'aquest article, l'Oficina de Patents actua com oficina designada o elegida en relació amb qualsevol sol·licitud internacional que designi o elegeixi al Principat d'Andorra.

2. Quan un acord de validació de patents europees entre el Principat d'Andorra i l'Organització Europea de Patents entri en vigor, tota sol·licitud internacional mitjançant la qual el Principat d'Andorra sigui designat o elegit per a la concessió d'una patent de conformitat amb les disposicions del Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, es considerarà com una sol·licitud per a la validació d'una patent europea al Principat d'Andorra, i l'Oficina Europea de Patents actuarà com oficina designada o elegida en virtut del Tractat de cooperació en matèria de patents.

Article 63

Tramitació nacional

L'Oficina de Patents com a oficina designada o elegida no inicia la tramitació d'una sol·licitud internacional que designi o elegeixi el Principat d'Andorra abans de l'expiració del termini referit a l'article 64.1, llevat que el dipositant compleixi els requisits d'aquell article i presenti a l'Oficina de

Patents una petició expressa per a l'inici anticipat d'aquesta tramitació.

Article 64

Entrada en la fase nacional

1. Quan l'Oficina de Patents actua com a oficina designada o elegida, el dipositant ha de pagar, abans de l'expiració del termini aplicable segons els articles 22 o 39 del Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 o del termini posterior que pugui estar prescrit al Reglament d'execució, la taxa de presentació establerta a la Llei de taxes de l'Oficina de Patents i, si es demana, ha de presentar una traducció segons els terminis establerts al Reglament d'execució.

2. Per al propòsit de l'apartat 3 de l'article 5, tota sol·licitud internacional que designi al Principat d'Andorra, a l'efecte d'obtenir una patent nacional, només es té en compte si s'ha pagat degudament la taxa de presentació i, si es demana, s'ha presentat la traducció corresponent.

3. Si la taxa de presentació no s'ha pagat degudament o la traducció no s'ha presentat dins el termini aplicable segons l'apartat 1 d'aquest article, la sol·licitud internacional es considera retirada.

Article 65

Modificació de les reivindicacions, la descripció i els dibuixos davant l'oficina designada o elegida

1. El sol·licitant ha de tenir l'oportunitat de modificar les reivindicacions, la descripció i els dibuixos presentats davant l'oficina designada o elegida dins del termini que estableix el Reglament d'execució. L'oficina designada o elegida no concedirà una patent ni denegarà la seva concessió abans del

venciment d'aquest termini, excepte que compti amb el consentiment exprés del sol·licitant.

2. Quan l'oficina designada o elegida exigeixi una traducció de la sol·licitud internacional, les modificacions s'han de presentar en l'idioma de la traducció.

Article 66

L'Oficina Europea de Patents com a administració encarregada de realitzar l'informe de recerca internacional i, si escau, l'examen preliminar internacional

L'Oficina Europea de Patents serà l'administració encarregada de realitzar l'informe de recerca internacional i, si es demana, l'examen preliminar internacional de les sol·licituds internacionals presentades al Principat d'Andorra com a oficina receptora.

Capítol onzè. Disposicions comunes

Article 67

Restabliment de drets

1. Al sol·licitant o el titular d'una patent a Andorra que, malgrat haver demostrat tota la diligència que les circumstàncies requerien, no hagi pogut complir un termini davant l'Oficina de Patents, se li restableixen els drets, després de fer-ne la sol·licitud, en el cas que la inobservança hagi donat lloc, com a conseqüència directa en virtut del que disposa la Llei o el seu Reglament d'execució, a la desestimació de la sol·licitud de patent andorrana, la consideració de tenir per retirada la sol·licitud de patent andorrana, la nul·litat de la patent andorrana de la patent andorrana o la pèrdua de qualsevol altre dret o mitjà de recurs.

2. La petició s'ha de presentar per escrit en un termini de dos mesos a partir de la desaparició de les causes que hagin donat lloc a la inobservança del termini. Els actes que no s'hagin dut a terme s'han de fer dins aquest termini. La petició només és admissible dins el termini d'un any a partir de l'expiració del termini no observat. En el cas d'impagament d'una taxa anual, els terminis previstos per pagar amb recàrrec es dedueixen del període d'un any.

3. La petició ha d'estar motivada i ha d'indicar els fets i els raonaments que s'invoquen per donar-hi suport. Només es considera presentada si s'ha abonat la taxa de restabliment de drets.

4. Qualsevol que durant el període comprès entre la pèrdua d'un dret dels referits en l'apartat 1 d'aquest article i la publicació de la nota del restabliment del dit dret hagi començat de bona fe a explotar o fer preparatius seriosos i efectius per explotar la invenció que constitueixi l'objecte d'una sol·licitud de patent publicada, o d'una patent, pot continuar, a títol gratuït, aquesta explotació dins la seva empresa o per a les necessitats de la seva empresa.

5. Les normes contingudes en aquest article s'apliquen, mutatis mutandis, al compliment dels tràmits i el pagament de les taxes de les sol·licituds internacionals a les quals es refereix el capítol precedent.

Article 68

Recursos

Tota persona directament afectada per una decisió de l'Oficina de Patents pot interposar recurs contra la decisió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 69

Jurisdicció

1. Sense perjudici del que estableix el capítol vuitè, l'autoritat judicial civil o, si escau, penal, té la jurisdicció exclusiva de qualsevol litigi entre particulars en relació amb una sol·licitud de patent o amb una patent, en particular pel que fa a:

a) Tota demanda de mesures cautelars o de pràctica de diligències preliminars;

b) Tota acció per violació o a una declaració de no-violació d'una patent o d'una sol·licitud de patent;

c) Tota acció per a la declaració de nul·litat d'una patent;

d) Tota acció sobre el dret a la patent, sobre la propietat o el traspàs d'una sol·licitud de patent o d'una patent, o sobre un contracte de llicència.

2. Tots els litigis civils que puguin sorgir de les disposicions d'aquesta Llei es tramiten pel procediment abreujat.

Article 70

Representació davant l'Oficina de Patents

1. Les persones físiques o jurídiques que no tenen la residència o la seu social al Principat d'Andorra han de ser representades per un agent de patents i actuen per mitjà d'aquest agent en totes les actuacions davant l'Oficina de Patents, llevat de les excepcions establertes per determinades actuacions d'acord amb el Reglament d'execució.

2. Les persones físiques o jurídiques que tenen la residència o la seu social a Andorra poden ser representades, en les actuacions davant l'Oficina de

Patents, per un empleat o un altre representant que no ha de ser necessàriament un agent de patents.

3. Tot representant ha de ser autoritzat de conformitat amb el que estableix el Reglament d'execució.

Article 71

Agents de patents

1. Només poden actuar com a agents de patents les persones físiques inscrites al Registre d'Agents de Patents que porta l'Oficina de Patents.

2. Es pot inscriure en el Registre d'Agents de Patents:

a) Qui disposi d'una titulació universitària oficial i reconeguda al Principat d'Andorra, tingui nacionalitat andorrana o residència permanent i efectiva al Principat d'Andorra, i hagi realitzat el curs i superat l'examen que convoqui l'Oficina de Patents.

b) Qui sigui mandatari acreditat al Principat d'Andorra, tingui nacionalitat andorrana o residència permanent i efectiva al Principat d'Andorra, i hagi realitzat el curs i superat l'examen que convoqui l'Oficina de Patents.

c) Qui hagi superat l'examen d'agents de patents de l'Oficina Europea de Patents (EPE) i tingui nacionalitat andorrana o residència permanent i efectiva al Principat d'Andorra.

Article 72

Citacions

Tota citació administrativa o judicial a un dipositant o a un titular d'una patent representat davant l'Oficina de Patents per un agent de patents en compliment

de l'apartat 1 de l'article 71, és enviada a l'adreça d'aquest agent de patents. Aquesta citació s'entén, a tots els efectes, rebuda pel dipositant o pel titular, en el termini que estableixi l'autoritat administrativa o judicial, que en cap cas no es pot fer amb un termini de preavis inferior als trenta dies naturals a comptar de la data de recepció per l'agent de patents.

Capítol dotzè. Taxes de l'Oficina de Patents

Article 73

Taxes

Les taxes que es requereixen per al registre i el manteniment d'una patent, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei, i per a tot servei que pugui efectuar l'Oficina de Patents, segons estableixi el Reglament d'execució, es fixen per llei.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor de la Llei queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'hi oposin i, en especial, la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, així com l'article 53 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

Disposició final primera. Desplegament normatiu

Es faculta el Govern perquè aprovi les normes de desenvolupament i els acords o instruments necessaris per portar a terme la validació de patents europees al Principat d'Andorra, així com una eventual adhesió del Principat d'Andorra al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 i al Conveni sobre la concessió de patents europees, fet a Munic el 5 d'octubre del 1973.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern perquè aprovi les disposicions reglamentàries necessàries que exigeixi el desenvolupament de la Llei.

Disposició final tercera. Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra

1. Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l'Oficina de Marques o a l'Oficina de Patents s'han d'entendre efectuades a l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

2. Tota menció que es faci en la normativa vigent al director de l'Oficina de Marques, de l'Oficina de Patents o de l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA) s'ha d'entendre efectuada a l'autoritat que estigui al capdavant d'aquesta última.

Disposició final quarta. Entrada en vigor

La Llei entrarà en vigor al cap d'un mes de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, llevat del capítol novè, que entrarà en vigor a la data que entri en vigor l'acord de validació de patents europees entre Andorra i l'Organització Europea de Patents, i del capítol desè, que ho farà quan entri en vigor el Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, al Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 30 d'octubre del 2014

Vicenç Mateu Zamora

Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Enric Vives Sicília

Bisbe d'Urgell

Copríncep d'Andorra

François Hollande

President de la República Francesa

Copríncep d'Andorra

Data de publicació BOPA: 26.11.2014

(núm. 67, any 26)

www.bopa.ad