

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

- 4244** *Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.*

A los efectos de dar cumplimiento a la disposición final quinta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, Reglamento de Patentes), la presente orden ministerial establece los requisitos que debe cumplir un profesional para poder realizar traducciones de documentos de patentes o de solicitudes de patentes en los procedimientos regulados en los artículos 154.2 y 169.2 de esa Ley. Estos requisitos se establecen con la finalidad de garantizar la fidelidad y exactitud de las traducciones y, por tanto, que el alcance de la protección otorgada por la patente o por la solicitud de patente con posterioridad a la traducción se corresponda con el conferido por aquella en el idioma originario.

En este sentido, para que una patente o una solicitud de patente pueda desplegar efectos jurídicos en España deberá estar redactada en español o presentarse una traducción a este idioma dentro de los plazos establecidos reglamentariamente. El artículo 68.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley de Patentes) establece que el alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determinará por las reivindicaciones interpretadas a la luz de la descripción y de los dibujos. En estos mismos términos se expresa el artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, según su versión tras las modificaciones introducidas por el Acta de 29 de noviembre de 2000.

Por otro lado, el artículo 157 de la Ley de Patentes establece, en relación con los efectos de las patentes europeas con efectos en España, que la traducción al español se considerará fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la concedida por las mismas en el idioma en que fueron presentadas.

Por su parte, en el contexto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, resulta igualmente importante que la traducción de las solicitudes internacionales PCT que entren en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, sea lo más ajustada posible al texto original, toda vez que, en aplicación de los artículos 169 y 170 de la Ley de Patentes, estas solicitudes comenzarán a desplegar sus efectos jurídicos en España desde la presentación ante la Oficina de la traducción al español.

De este contexto normativo se desprende la importancia de la fidelidad y exactitud de la traducción al español de los documentos de una patente o de una solicitud de patente, pues, en última instancia, determinará el alcance de la protección conferida en España. Por tanto, una traducción inexacta podrá perjudicar al titular o al solicitante de una patente en el sentido de ver limitado el alcance de la protección de su derecho respecto al concedido por el texto original, circunstancia que eventualmente podría causar una situación de indefensión frente a posibles infracciones. Asimismo, la posible revisión de esa traducción inexacta supondría un coste adicional para el solicitante o titular de la patente, que debería en todo caso ser evitado.

Por otro lado, el texto de una patente tiene también la finalidad de favorecer la transferencia de tecnología, haciendo accesible a terceros el contenido de la patente y delimitando, por tanto, aquello que no puede ser libremente ejecutado. Si la traducción

fuera inexacta, otorgando una protección más amplia a la conferida por el texto original, impediría la entrada en el mercado de competidores de manera injustificada, afectando, de esta manera, la libre competencia y la seguridad jurídica.

Por otra parte, las patentes abarcan materias altamente especializadas que se clasifican en diversos sectores de la técnica, cada uno con terminología propia y específica. Por ello, para la realización de traducciones fidedignas es preciso no sólo contar con un alto conocimiento lingüístico de los idiomas de traducción, sino también de un alto grado de especialización técnica. A ello hay que añadir que los documentos de patentes tienen una estructura y una forma de redacción específicas, por lo que para poder realizar traducciones con un alto grado de exactitud sería conveniente contar con conocimientos previos en materia de patentes.

En aplicación de los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, pueden presentar las correspondientes traducciones los Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo acceso a la actividad exige la superación de un examen de cualificación que incluye pruebas de idioma y de conocimientos en materia de propiedad industrial, y los traductores jurados, que igualmente deben superar un riguroso examen de conocimientos lingüísticos.

Con el fin de ampliar el acceso a la actividad de traducción de patentes a otros habilitados, sin perjudicar con ello los derechos de los titulares de patentes ni el interés general, resulta imprescindible la fijación de unos requisitos y criterios para poder realizar unas traducciones fieles y exactas.

Por todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final quinta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, mediante esta orden se establecen los requisitos y condiciones que deben reunir otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la citada Ley de Patentes, para poder traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.

La presente orden ha sido informada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del 16 de marzo de 2018.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo:

Artículo único. Requisitos y condiciones que facultan para la realización de las traducciones previstas en la presente orden ministerial.

1. Podrán realizar las traducciones de los documentos de patentes y de solicitudes de patentes a las que se refieren los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, quienes reúnan cumulativamente los siguientes requisitos:

a) Poseer conocimientos lingüísticos por tratarse de la lengua materna o por haber adquirido un certificado que correspondan a un nivel C2, o equivalente, según el estándar europeo del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, tanto del idioma de origen de la patente o de la solicitud de patente que se pretende traducir como del idioma español de destino.

b) Poseer una enseñanza universitaria de grado reconocida por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) referida al sector de la técnica que corresponda con el primer símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, instituida por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, ratificado por España el 4 de noviembre de 1974, en la que la solicitud de patente o la patente objeto de traducción haya sido clasificada. La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. facilitará en su sede electrónica una guía orientativa con las distintas secciones del primer símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes del Arreglo de Estrasburgo y las enseñanzas de grado universitarias vinculadas con las mismas.

A estos efectos, también se entenderá cumplido el presente requisito siempre que se haya realizado un mínimo de veinte traducciones de patentes pertenecientes al sector de

la técnica, de acuerdo con lo previsto en el apartado precedente, con anterioridad a la presentación de la traducción.

2. Cuando se presente una traducción por alguna de las personas contempladas en el apartado 1 del presente artículo, dentro de los procedimientos previstos en los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, deberá acompañarse una declaración responsable en la que se manifieste que se cumplen los requisitos y condiciones indicados. El modelo de esta declaración estará disponible en la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

3. En aplicación de los artículos 94 y 95 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes respecto de solicitudes de patentes europeas y de patentes europeas, respectivamente, o en aplicación del artículo 101 del citado Reglamento respecto de las solicitudes internacionales PCT que entran en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., se comprobará, además de los requisitos exigidos en los citados artículos, que se ha aportado la declaración responsable a la que hace referencia el apartado anterior.

En el supuesto de que no se aportara la declaración responsable, o se detectara alguna irregularidad, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane, aporte la documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá según corresponda en aplicación de los artículos 94, 95 y 101 del Reglamento de Patentes.

Disposición final primera. *Responsabilidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por las traducciones aportadas.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. no se hace responsable de las traducciones aportadas ni garantiza su fidelidad y exactitud, aun habiendo sido realizadas por aquel que declare responsablemente cumplir los requisitos y condiciones indicados en la presente orden ministerial.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

Esta orden ministerial entrará en vigor el 30 de marzo de 2018.

Madrid, 26 de marzo de 2018.—El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda.