

JORNADA SOBRE LA LEY DE PATENTES 2015

Oposiciones y Recursos

Luis-Alfonso Durán
Agente de la Propiedad industrial
Ingeniero Industrial

Madrid, 5 de noviembre de 2015

Referencias en el articulado

- Capítulo III Oposiciones y recursos del Título V: Solicitud y procedimiento de concesión.
- Artículo 43 Oposiciones
- Artículo 44 Recursos
- Disposición Adicional Novena: Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



OPOSICIONES

PLAZO OPOSICIÓN: 6 MESES DESDE FECHA DE PUBLICACIÓN
CONCESIÓN EN BOPI

MOTIVOS DE
OPOSICIÓN:

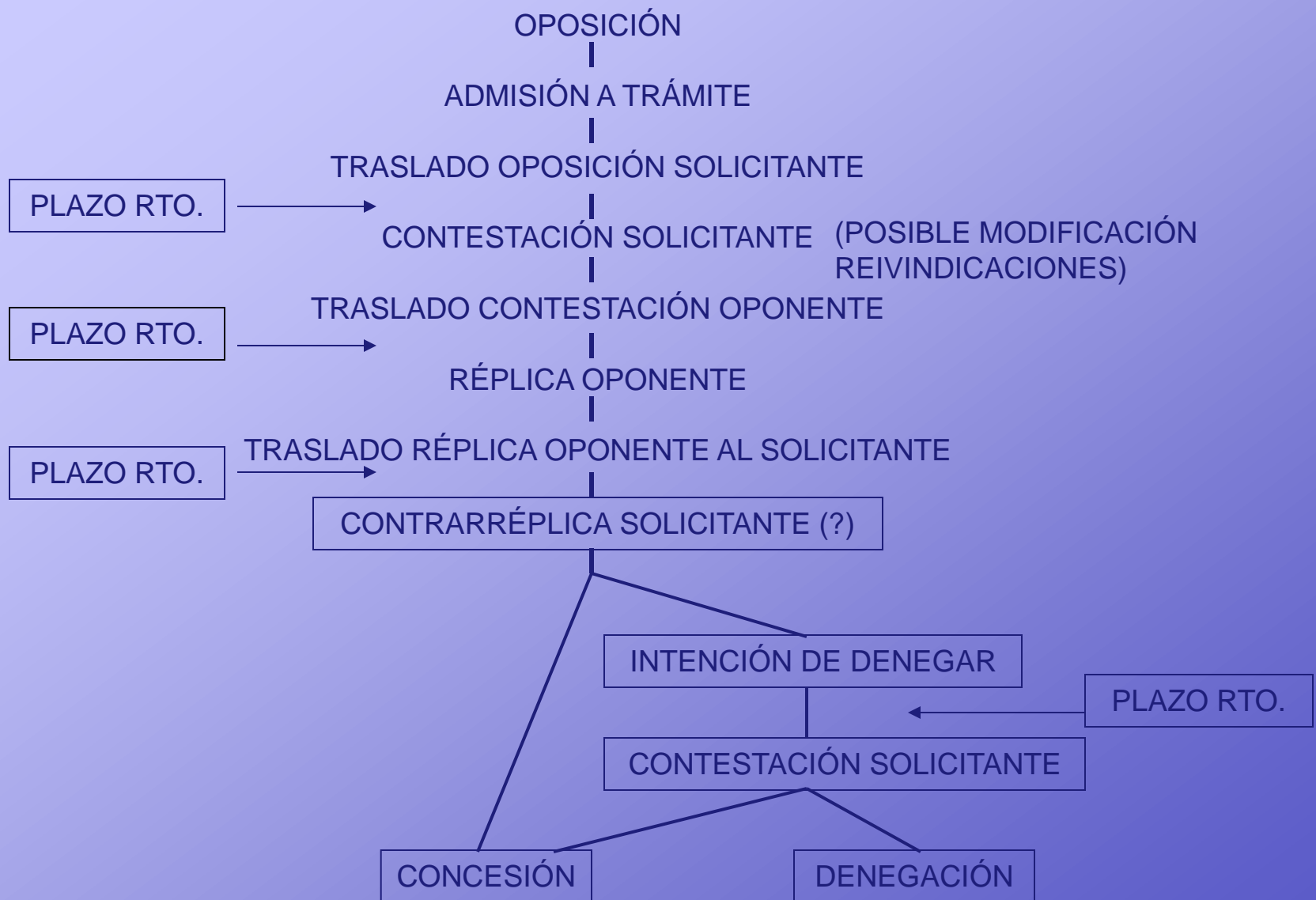
- a) Requisitos de patentabilidad (Título II):
 - Novedad
 - Actividad inventiva
 - Aplicación industrial
 - Invenciones no patentables: descubrimientos, etc.
 - Excepciones a la patentabilidad: orden público, procedimiento de clonación, etc.
- b) Falta de claridad e insuficiencia de descripción.
- c) Ampliación de contenido (materia nueva)

TASA: PAGO PREVIO (Simultáneo ?)

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



TRÁMITE OPOSICIÓN



© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015

CONSIDERACIONES SOBRE OPOSICIÓN PARA REGLAMENTO (I)

- ¿QUÉ SUCEDE SI EL Oponente RETIRA OPOSICIÓN ANTES DE RESOLVERSE?
- ¿CUÁNTAS RÉPLICAS Y CONTRARRÉPLICAS SE PODRÁN HACER?.
- CONVENIENCIA DE HACER QUE SE CREEN DIVISIONES DE OPOSICIÓN (MAS DE UNA PERSONA).
- ¿PODRÁ HABER PROCEDIMIENTO ORAL SI LO PIDEN LAS PARTES?
- SI LO HABRÁ, CONVENIENCIA DE TENER OPINIÓN PRELIMINAR DE LA DIVISIÓN DE LA OPOSICIÓN (NO VINCULANTE).

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



CONSIDERACIONES SOBRE OPOSICIÓN PARA REGLAMENTO (II)

- POSIBILIDAD DE QUE QUIEN HAYA SIDO DEMANDADO EN BASE A LA PATENTE PUEDA INTERVENIR TARDIAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN (Art. 105 CPE).
- IDEM QUIEN HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NO INFRACCIÓN CONSECUENCIA DE UNA RECLAMACIÓN DEL TITULAR DE LA PATENTE.
- ¿SE PODRÍA DEMANDAR A UN TERCERO CUANDO EXISTA OPOSICIÓN?
- ¿QUÉ SUCEDERÁ SI SE RECONVIENE NULIDAD? Ver DA 9ª.

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA (I)

Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.
2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA (II)

Artículo 42. Cuestiones prejudiciales no penales.

1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.
2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Secretario judicial suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial.

¿Podrá suspenderse una demanda por infracción porque haya oposición, recurso o contencioso-administrativo en trámite contra la concesión de una patente?

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



RECURSOS CONTRA DECISIONES EN OPOSICIÓN

- SÓLO PODRÁN RECURRIR {
 - SOLICITANTE – CONTRA DENEGACIÓN
 - Oponentes – CONTRA CONCESIÓN
- APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
- POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA SOLICITUD DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECURSO.
- NO SE DETALLA EN LA LEY EL PROCESO DE RECURSO.

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



CONSIDERACIONES SOBRE RECURSO PARA EL REGLAMENTO

- ESTABLECER EN LA UNIDAD DE RECURSOS UN CUERPO TÉCNICO INDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EXAMEN PARA GARANTIZAR QUE ES UNA SEGUNDA INSTANCIA INDEPENDIENTE.
- CREAR SALAS DE RECURSOS CON VARIAS PERSONAS INCLUYENDO TÉCNICOS EXPERTOS EN EL SECTOR TÉCNICO DE LA PATENTE.
- DETALLAR UN PROCESO DE RECURSO CON LAS SUFICIENTES INSTANCIAS DE RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA QUE GARANTICE EL DERECHO A SER OIDO POR LAS PARTES.
- ESTABLECER POSIBILIDAD DE PROCEDIMIENTO ORAL SI LAS PARTES LO SOLICITAN.
- POSIBILIDAD DE QUE EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SEA DECIDIDO POR TRIBUNALES ESPECIALIZADOS (TRIBUNALES DE LO MERCANTIL).

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



DURAN-CORRETJER S.L.P.

Còrsega, 329

08037 Barcelona

Info@duran.es

www.duran.es

© DURÁN-CORRETJER, S.L.P. 2015 / <http://www.duran.es>

