

# Limitación post-concesión de las patentes en vía administrativa

**Jornada sobre la Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio**  
OEPM, 5 de noviembre de 2015



**Ismael Igartua**  
Agente de la Propiedad Industrial  
Agente de Patentes Europeas  
Director de GALBAIAN

# Limitación post-concesión de las patentes en vía administrativa

---

Definición

Por qué se introduce

Cuándo se puede utilizar

Procedimiento

Examen sustantivo

Efectos de la limitación

Resumen

## Definición

---

**Limitación** del **alcance** de la protección de una **patente** ante la **OEPM** a petición de su **titular**

- **Modificación** de las **reivindicaciones** añadiendo características limitativas (*Art. 105.1 LP*)
- Patentes y **también modelos de utilidad** (*Art. 150 LP*)
- La OEPM editará un **nuevo folleto** con la patente limitada (*Art. 48.4 LP*)
- Sólo **a instancia del titular** (*Art. 105.1 LP*)

## Por qué se introduce

---

Es una opción que **ya existe para las patentes europeas**

Utilidad (*según trabajos preparatorios EPC 2000*):

- Permite la limitación de una patente concedida mediante un **procedimiento simple, rápido y económico**
- Normalmente **evita disputas sobre la validez** de la patente
- Crea **seguridad jurídica** para los terceros

## Cuándo se puede limitar una patente

---

Cuando su **concesión** sea **firme** (no se podrá pedir si hay una oposición en curso) (*Art. 105.1 LP*)

En cualquier momento de su **vida legal** (no se podrá pedir tras la caducidad de la patente) (*Art. 105.1 LP*)

Cuando esté pendiente un **procedimiento judicial** sobre la validez de la patente, **habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal** que conozca del procedimiento (*Art. 105.4 LP*)

## Procedimiento

---

Formulación de la **solicitud de limitación** dirigida a la OEPM en **impreso oficial** y pagando la **tasa** correspondiente (*Art. 105.1 LP*)

- Si hay **derechos** ostentados o reclamados por **terceros** inscritos **en el Registro de Patentes**, no se admitirá sin el **consentimiento** de los titulares o demandantes de esos derechos (*Art. 105.2 LP*)

## Procedimiento (II)

**Examen formal y sustantivo** por parte de la OEPM (*Art. 106.1 LP*)

- Si hubiera defectos de forma o no se superase el examen sustantivo, **se comunicarán las objeciones al interesado** para que éste corrija los defectos o presente alegaciones
- La solicitud será **denegada si no se superan las objeciones en plazo**. De lo contrario se acordará la limitación (*Art. 106.2 LP*)

Edición de **nuevo folleto** con la **patente limitada** por parte de la OEPM si se supera el examen (*Art. 48.4 LP*)

## Examen sustantivo

---

La OEPM examina si se cumplen los siguientes **requisitos**:  
(*Art. 106.1 LP*)

- **Claridad** de las reivindicaciones (*Art. 28 LP*)
- Que **no** haya **adición de materia** (*Art. 48.5 LP*)
- Que **no** haya una **ampliación de la protección** (*Art. 48.6 LP*)

La OEPM **no examina** si se cumplen los **requisitos de patentabilidad** (*Art. 4 a 9 LP*)



## Examen sustantivo (II)

### Modificaciones en la descripción:

- La posibilidad de modificar las reivindicaciones **incluye la de modificar la descripción** y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas (*Art. 48.1 LP*)
- No se aceptan cambios que no sean consecuencia directa de la limitación de las reivindicaciones (*Directrices EPO*)

En principio deberían aceptarse las **observaciones de terceros** (*Art. 38 LP*)

- No hay ninguna referencia explícita en la LP
- En las Directrices de la EPO se aceptan explícitamente

## Efectos de la limitación

---

Las reivindicaciones modificadas **determinan retroactivamente el alcance** de la protección conferida por la patente (*Art. 107.1 LP, Art. 68.2 LP*)

El efecto retroactivo **no afecta** (*Art. 107.2 LP*):

- A las **resoluciones** sobre infracción de la patente que hubieran adquirido **fuerza de cosa juzgada** y hubieran sido **ejecutadas con anterioridad** (*Art. 104.3(a) LP*)
- A los **contratos concluidos antes** en la medida en que hubieran sido **ejecutados con anterioridad** (*Art. 104.3(b) LP*)

## Resumen

---

**Limitación** del **alcance** de la protección de una **patente** ante la **OEPM** a petición de su **titular**

La OEPM evalúa **claridad, no adición de materia y no ampliación de la protección**. No evalúa los requisitos de patentabilidad

Las reivindicaciones de la patente limitada determinan con **carácter retroactivo** el alcance de la protección

*Muchas gracias por su atención*

***Ismael Igartua***

*GALBAIAN Intellectual Property*

*Polo de Innovación Garaia*

*Goiru kalea 1 – P.O. Box 213*

*20500 Arrasate-Mondragón*

*Tel. +34 943 253 957*

*[iigartua@galbaian.com](mailto:iigartua@galbaian.com)*

**[www.galbaian.com](http://www.galbaian.com)**