



**4 DE
FEBRERO**

HORA: 12.00-13.30H

LA PROFESIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ver vídeo



MODERADOR

José Antonio Gil Celedonio
*Director de la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM)*

PONENTES

Belén Luengo García
*Subdirectora Adjunta del Departamento de
Signos Distintivos de la OEPM*

José Enrique Astiz Suárez
*Presidente del Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Industrial, COAPI*

Juan Arias Sanz
*Agente de la Propiedad Industrial y Agente
de la Patente Europea*

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS**

Paseo de la Castellana, 75 28046-Madrid
www.oepm.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

LA PROFESIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Regulación. Acceso a la profesión.

Rol en la OEPM

Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.



Regulación

Derecho comparado

Normativa sobre Propiedad Industrial

- ❖ **Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes**
- ❖ **Reglamento de ejecución de la LP, aprobado por Real Decreto 316/2017**

Normativa sobre la libre prestación de servicios y profesiones

- ❖ **Directiva 2006/123 de Servicios**
- ❖ **Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales**
- ❖ **Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio**
- ❖ **Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas**
- ❖ **Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (LCP)**
- ❖ **Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado**
- ❖ **Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, de reconocimiento de cualificaciones profesionales.**

Normativa específica referente a Agentes de la Propiedad Industrial

- ❖ **Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial**
- ❖ **Orden ITC/2505/2010, de 22 de septiembre, por la que se regula el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de agente de la propiedad industrial a ciudadanos de la Unión Europea**

¿Qué requisitos debe cumplir un Agente de la Propiedad Industrial?

- Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
- Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión Europea.
- No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.
- Título universitario oficial de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero u otro título universitario oficial homologado o equivalente a alguno de los anteriores.
- Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional de agente de la propiedad industrial.

Acceso a la profesión
El examen de aptitud
Inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la OEPM

Examen de aptitud



Primer ejercicio
Teórico



Segundo ejercicio
Idioma



Tercer ejercicio
Práctico



Inscripción en el Registro Especial de Agentes de la OEPM



Inscripción constitutiva
Declaración responsable
Incompatibilidades

Ejercicio de la profesión

- ❖ Legitimación para actuar ante la OEPM
- ❖ Poder
- ❖ Empleados o auxiliares
- ❖ Delegación



¿Cómo se suspende o se pierde la condición de Agente de la Propiedad Industrial?

Cese de la habilitación legal. Causas:

- ❖ **Por fallecimiento de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.**
- ❖ **Por renuncia presentada por escrito ante a OEPM.**
- ❖ **Por resolución motivada de la OEPM**
- ❖ **Por resolución judicial**

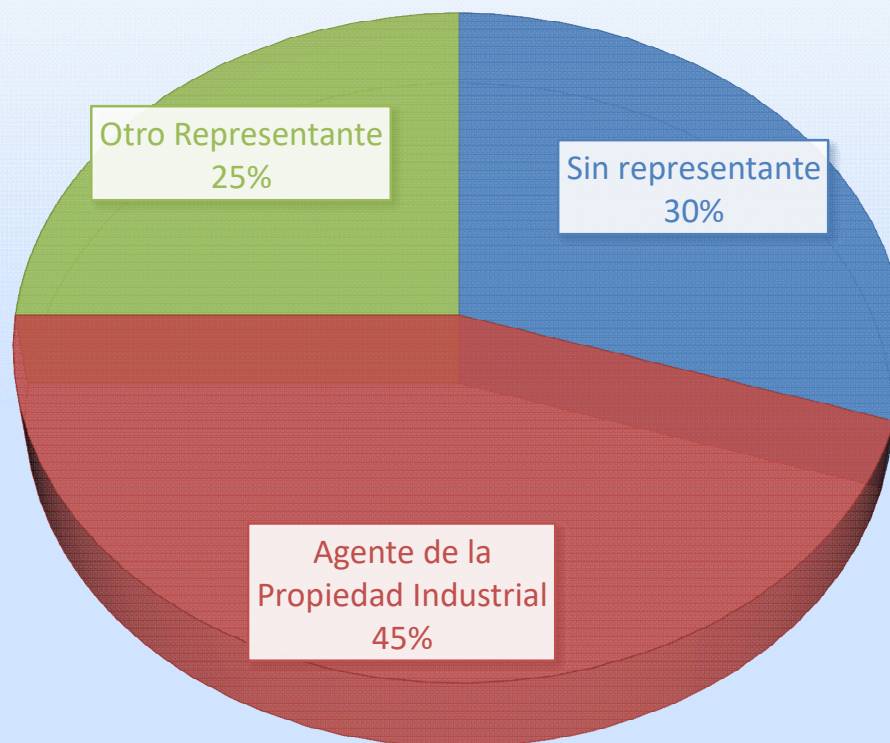
Expediente sancionador

Rol en la OEPM

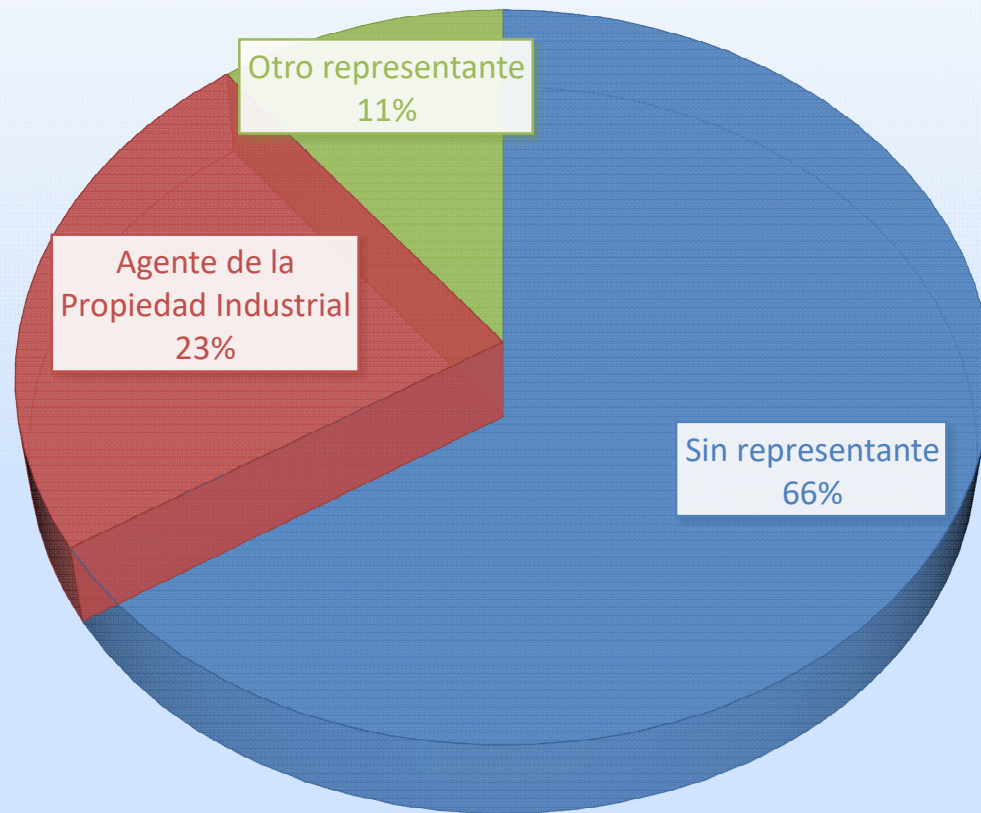


- ❖ Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas
- ❖ Sección de Agentes

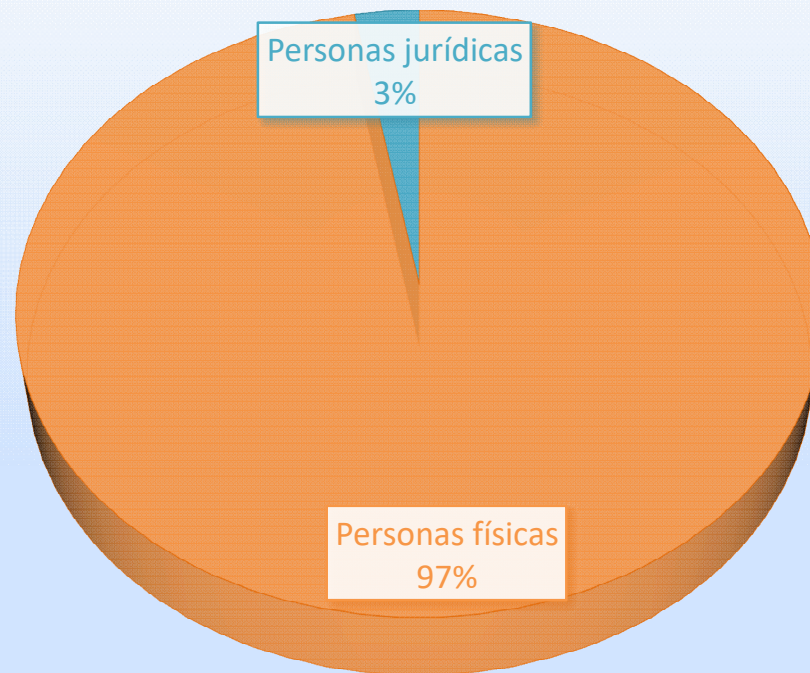
SOLICITUDES DE PATENTE NACIONAL, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS. AÑO 2020



SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS. AÑO 2020

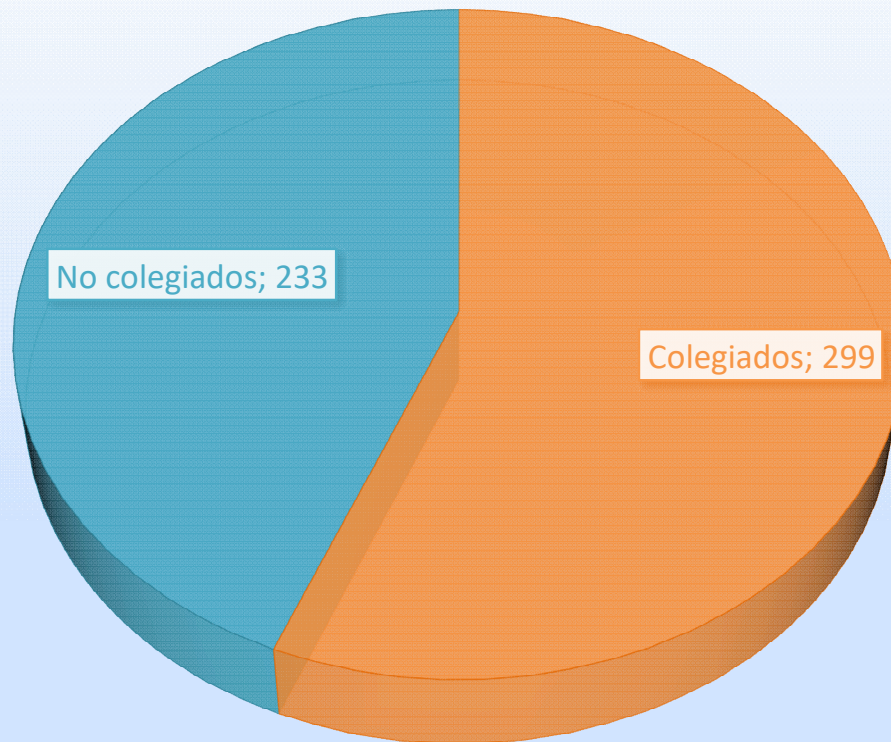


APIS EN SITUACIÓN DE ALTA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA OEPM



548 APIS en situación de alta
16 personas jurídicas en situación de alta

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLEGIADOS Y NO COLEGIADOS



299 Agentes de la Propiedad Industrial Colegiados
233 Agentes de la Propiedad Industrial no Colegiados





Muchas gracias por su atención

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

La profesión de Agente de Propiedad Industrial - Agente Europeo de Patentes



Juan Arias Sanz

Socio fundador y director de ABG Intellectual Property

Índice

- **Denominación**
- Derechos de un Agente Europeo de Patentes
- Representación ante la Oficina Europea de Patentes
- Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes
- Tareas de un Agente Europeo de Patentes

Denominación

- Según el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas – Artículo 134.1
 - *“**Agentes Autorizados** inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes”*
 - *“**Professional representatives** whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office”*
 - *“**Zugelassene Vertreter**, die in einer beim Europäischen Patentamt zu diesem Zweck geführten Liste eingetragen sind”*
 - *“**Mandataires agréés** inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets”*

- Según el Artículo 5(1) del Reglamento del **epi** (Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes)
 - ***European Patent Attorney / zugelassener Vertreter vor dem EPA/ Mandataire en brevets européens***
 - ***Agente Europeo de Patentes***

Índice

- Denominación
- **Derechos de un Agente Europeo de Patentes**
- Representación ante la Oficina Europea de Patentes
- Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes
- Tareas de un Agente Europeo de Patentes

Derechos de un Agente Europeo de Patentes

- Representación de personas naturales o legales ante la EPO en cualquier tipo de procedimientos (tramitación de solicitud, oposición, recursos) – Art. 133 CPE
- Habilitación para tener un domicilio profesional en cualquier Estado contratante en el que se desarrollen los procedimientos establecidos en el Convenio (DE y NL) – Art. 134.6 CPE.
- Ser miembro del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (epi) – Art. 134bis.2 CPE
 - Derecho de voto
- Obligación de confidencialidad y derecho a negarse a divulgar comunicaciones intercambiadas con su cliente – Art. 134.1 d) CPE
- La profesión de Agente Europeo de Patentes es una de las pocas profesiones homologadas en Europa.

Índice

- Denominación
- Derechos de un Agente Europeo de Patentes
- **Representación ante la Oficina Europea de Patentes**
- Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes
- Tareas de un Agente Europeo de Patentes

Representación ante la Oficina Europea de Patentes

- *Las personas naturales y jurídicas que no tengan **ni su domicilio ni su sede en territorio de unos de los Estados Contratantes** deberán estar representadas por un agente autorizado – Art. 133.2 CPE*
- *La representación de las personas naturales o jurídicas en los procedimientos establecidos por el presente Convenio **solo podrá ser ejercida por los Agentes autorizados** inscritos en la lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes – Art. 134.1 CPE*
 - *o por cualquier **abogado** habilitado para ejercer en el territorio de uno de los Estados contratantes - Art. 134.8 CPE*

Índice

- Denominación
- Derechos de un Agente Europeo de Patentes
- Representación ante la Oficina Europea de Patentes
- **Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes**
- Tareas de un Agente Europeo de Patentes

Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes

- **Para estar inscrito en la lista de la Oficina Europea de Patentes – Art. 134.1 CPE**
 - *Nacionalidad de uno de los Estados contratantes*
 - *Domicilio profesional o lugar de empleo en el territorio de uno de los Estados contratantes*
 - ***Superar las pruebas del examen europeo de cualificación***

- Para poder presentarse al **examen europeo de cualificación**
 - Título universitario **científico o técnico**
 - Haber trabajado al menos 3 años bajo la supervisión de un Agente Europeo de Patentes

 - ❖ La formación en derecho europeo de patentes, y los estudios universitarios técnicos o científicos permiten a un agente europeo de patentes:
 - ✓ *Entender las invenciones y el estado de la técnica*
 - ✓ *Representar adecuadamente al solicitante ante la EPO*
 - ✓ *Asesorar en cuestiones relacionadas con la patentabilidad de las invenciones y la infracción de patentes*

Índice

- Denominación
- Derechos de un Agente Europeo de Patentes
- Representación ante la Oficina Europea de Patentes
- Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes
- **Tareas de un Agente Europeo de Patentes**

Tareas de un Agente Europeo de Patentes - I

➤ **Asesoramiento**

- Estudios de patentabilidad
- Estudios de infracción – Libertad de operación
- Gestión global de portfolios de patente y asesoría estratégica
- Participación en litigios
 - Asesorando a los Abogados
 - Perito
- Acuerdos de licencia, protección de secreto empresarial

➤ **Tramitación de solicitudes de patentes**

- Redacción de una solicitud de patente
- Preparación del depósito
- Responder a acciones oficiales
- Preparación y presentación de Observaciones de Terceros
- Oposiciones
- Recursos

➤ Promoción de la agencia

- Promoción **nacional** para ampliar cartera de clientes
 - Impartición de cursos y seminarios/webinars
 - Artículos en revistas especializadas, periódicos
 - Visitas a clientes
 - Política de comunicación
- Promoción **Internacional**: relación con otras agencias/empresas:
 - entradas en fases nacionales/regionales
 - Estudios de infracción
 - Litigios
 - Validaciones de patentes europeas
 - Esta relación se consigue mediante “quality branding”:
 - Visitas en las que se hacen presentaciones de temas relevantes
 - Meetings en congresos: INTA, AIPPI, AIPLA
 - Premios internacionales
 - Reciprocidad

➤ Gestión de la agencia

- Muchas agencias (en Europa) están dirigidas por European Patent Attorneys (Partners)
- Tareas
 - Política de la agencia
 - Carrera profesional de agentes y Abogados
 - Docketing y formalities
 - Control de calidad
 - Comunicación
 - Desarrollo de negocio
 - Contabilidad
 - Formación
 - Recursos humanos y reclutamiento

Gracias

WWW.ABG-IP.COM



MADRID

Ava. de Burgos 16 D
Ed. EUROMOR 28036



BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º
Ed. Zurich 08028



BILBAO

San Vicente 8, 6º
Ed. Albia I 48001