



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGIA  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



**AIPPI**

## Jornada sobre la Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio

### PROGRAMA 5 de noviembre de 2015

10.30-11.00	Bienvenida <b>Patricia García-Escudero</b> <i>Directora General OEPM</i> <b>David Pellisé</b> <i>Presidente Grupo Español AIPPI</i>
11.00-11.30	Derecho a la patente e invenciones laborales <b>Jesús Muñoz-Delgado - AIPPI</b>
11.30-11.40	Coloquio
11.40-12.20	El procedimiento de concesión de patentes: Fase preliminar, examen de requisitos formales e IET <i>Mesa Redonda - moderada por M<sup>a</sup> José de Concepción - Directora Dpto. Patentes e Información Tecnológica (OEPM)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Fase preliminar y examen de requisitos formales</i> <b>Santiago Jordá - AIPPI</b></li><li>• <i>IET</i> <b>Pedro Saturio - AIPPI</b></li></ul>
12.20-12.30	Coloquio
12.30-13.10	El Procedimiento de concesión de patentes: Examen de requisitos sustantivos, oposición y recursos <i>Mesa Redonda - moderada por Raquel Sampedro – Jefa de Área de Jurídica y Patentes Europeas y PCT (OEPM)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Examen de requisitos sustantivos</i> <b>Susana Ruíz - AIPPI</b></li><li>• <i>Oposición y recursos</i> <b>Luis-Alfonso Durán - AIPPI</b></li></ul>
13.10-13.20	Coloquio
13.20-15.00	Pausa: Almuerzo libre
15.00-15.40	Limitaciones post-concesión de las patentes <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Mesa redonda - moderada por Luis Gimeno – Jefe Unidad de Recursos (OEPM)</i></li><li>• <i>En vía Administrativa</i> <b>Ismael Igartua - AIPPI</b></li><li>• <i>En vía jurisdiccional</i> <b>Blas Alberto González - AIPPI</b></li></ul>
15.40-15.50	Coloquio
5.50-16.20	El nuevo modelo de utilidad <b>Juan Arias - AIPPI</b>
20-16.30	Coloquio
16.30-17.00	Arbitraje y mediación <b>Ignacio Marques - AIPPI</b>
17.00-17.10	Coloquio
17.10-17.20	Clausura Jornada <b>David Pellisé</b> <i>Presidente Grupo Español AIPPI</i> <b>M<sup>a</sup> José de Concepción</b> <i>Directora Dpto. Patentes e Información Tecnológica (OEPM)</i>

**Jornada sobre la Nueva Ley de Patentes 2015  
5 de noviembre de 2015**

**Oficina Española de Patentes y Marcas  
Grupo español de la AIPPI**

## **DERECHO A LA PATENTE E INVENCIONES LABORALES**

---

**GÓMEZ-ACEBO & POMBO**

**Jesús Muñoz-Delgado y Mérida**

**Socio del Departamento de Propiedad Industrial y Tecnologías de la Información**

### 1. Internacional:

- CUP , ADPIC, CPE.

### 2. Nacional:

#### a) *Marco General*

**Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio:** Títulos III y IV y cap. IV T XII

#### b) *Regulación específica de las invenciones obtenidas por el personal investigador al servicio de Universidades y Organismos Públicos de Investigación:*

- La LO 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades.
- La Ley 2/2011, de 4 de Marzo de Economía Sostenible.
- La Ley, 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- El RD 55/2002, de 18 de Enero sobre explotación y cesión de las invenciones realizadas por el personal investigador de Entidades Públicas.
- Los Estatutos de las Universidades y los Reglamentos que se aprueben por las CCAA para los entes públicos de investigación de su competencia, en lo que respecta a la regulación de las modalidades y cuantía de la participación de su personal investigador en los beneficios generados por la cesión o explotación de sus invenciones.

- Atribución del derecho a la patente al inventor o sus causahabientes o, en caso de obtención conjunta de la invención por varias personas, pertenencia común a todas ellas (apdo. 1 y 2 art. 10 LP), rigiéndose la comunidad resultante por el art 80. LP.
- *“Principio del inventor/primer solicitante”* en caso de realización de una misma invención por varias personas de forma independiente (art. 10.3 LP).
- Derecho del inventor a ser mencionado como tal inventor en la patente (art. 14 LP) y deber del solicitante de la misma de designarle en la solicitud (art. 25 LP).
- Libre transmisibilidad de la patente por todos los medios reconocidos en derecho (apdo. 1 del art. 10 LP).
- Presunción de legitimación para ejercer el derecho de patente en favor del solicitante con obligación de aportar con la solicitud una declaración explicativa de cómo ha adquirido el derecho a la patente cuando no coincida con el inventor ( art 10.4 LP).

Derecho del inventor a accionar frente a quien solicite u obtenga una patente sin estar legitimado para ello (arts. 11, 12 y 102.1e) LP):

**a) Acción declarativa de su mejor derecho frente a la solicitud de patente de un tercero** (art. 11 LP).

- Posibilidad de suspensión cautelar del procedimiento administrativo de concesión hasta sentencia firme desestimatoria o, de recaer sentencia estimatoria, hasta que transcurran los tres meses que la Ley da al inventor para que opte entre:
  - Continuar el procedimiento de solicitud subrogándose en el lugar del solicitante,
  - Prestar una nueva solicitud conservando la prioridad de la anterior si su objeto estuviera ya contenido en aquella.
  - Pedir que la solicitud sea denegada.
  
- Suspensión solo a instancia de parte y cuando concurren los presupuestos para la concesión de medidas cautelares establecidos por la LEC. No concesión automática y de oficio por el Juzgado con la admisión de la demanda.

**b) Acción reivindicatoria de titularidad de la patente ya concedida** ( art. 12 LP).

- Plazo de dos años desde la publicación de la concesión.
- Imprescriptible en caso de mala fe del solicitante.

**c) Acción de nulidad de la patente concedida** (art. 102. 1. e) LP).

- Durante toda la vida de la patente y cinco años mas.

La nueva LP mantiene la regulación anterior sobre los efectos atribuidos al ejercicio de estas acciones:

- a) Inadmisión *lite pendente* de la retirada de la solicitud o de la renuncia a la patente sin consentimiento del demandante (arts. 11.3 y 110.4 LP),
- b) Posibilidad de anotación de su ejercicio y de la decisión recaída en el Registro de Patentes a instancia de parte y a efectos de su publicidad frente a terceros (art. 12.4 LP),
- c) Consecuencias del cambio de titularidad de la patente en virtud de estas acciones:
  - Extinción de las licencias y derechos concedidos sobre la patente (art. 13 LP),
  - Posibilidad de que el anterior solicitante/titular/licenciatarario, que hubiese iniciado o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar de buena fe la explotación de la invención antes de la anotación de la demanda en el Registro de Patentes, solicite al nuevo titular la concesión de una licencia no exclusiva por un periodo adecuado en condiciones razonables para continuar o iniciar dicha explotación (art. 13 LP).
- d) Consecuencias de la anulación de la patente (art.104 LP):
  - Anulación de los contratos concluidos sobre la patente, salvo los ejecutados con anterioridad a la firmeza de la declaración de nulidad, con posibilidad de reclamación de la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato cuando así lo aconseje la equidad y lo justifiquen las circunstancias del caso.

Mantenimiento por la Ley 24/2015 de una regulación especial en su Título IV para las siguientes categorías de invenciones realizadas por empleados:

- 1- Invenciones obtenidas **en el seno de una empresa** por personas vinculadas a la misma por un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios (arts.15 a 19 LP).
- 2- Invenciones realizadas por **los Funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos** (art. 15 a 19 por disposición del art. 20 LP).
- 3- Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación en el ejercicio de las funciones que les son propias (arts. 21 LP):
  - a) Invenciones resultado de la **investigación propia** de dichos Organismos Públicos de investigación,
  - b) Invenciones resultado de la **investigación contratada** o convenida con otras entidades públicas o privadas.

### 1. Ámbito de aplicación del régimen especial de los arts. 15 a 19 LP:

- Inventiones realizadas por el empleado o prestador del servicio que sean patentables y no estén excluidas de patentabilidad (arts. 4 y 5 de la nueva LP).
- Propuestas de “mejoras técnicas no patentables” en productos o procedimientos industriales realizadas por el empleado o prestador de servicio en el ejercicio de su actividad profesional en la empresa que proporcionen una ventaja a la misma por mejorar de alguna forma su proceso productivo (art. 18.3 LP).
- Solo cuando se trate de inventiones/mejoras técnicas obtenidas durante la vigencia de la relación laboral o de prestación de servicios:
  - Presunción iuris tantum de laboralidad de las inventiones para las que se solicite la protección por patente/modelo utilidad dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral o de prestación de servicios (art. 19 LP),
  - No determinación por la LP del momento en que se entiende obtenida la invención. La doctrina requiere la obtención de la solución técnica al problema técnico planteado + la descripción de dicha solución de manera suficientemente clara y completa como para que sea ejecutada por un experto en la materia sin aportar su propio hacer inventivo.



### 2- Régimen de atribución de titularidad sobre la invención del empleado o prestador de servicios:

#### a) Inventiones pertenecientes al empresario (art. 15 LP):

- Las que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.
- Se consideran titularidad originaria del empresario.
- El empresario no tiene obligación de solicitar su protección como patente o modelo de utilidad, pudiendo hacerlo o no hacerlo, y en este caso, mantenerlas como secreto industrial o permitir su divulgación.
- No confieren ningún derecho de remuneración al empleado o prestador de servicios autor de la misma por razón de su realización, salvo cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

### b) Invenciones asumibles por el empresario (art.17 LP):

- Son las obtenidas en relación con su actividad profesional en la empresa por un empleado que no tenga encomendada explícita o implícitamente en su contrato una actividad de investigación y en cuya consecución hayan influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.
- Se consideran titularidad originaria del empleado.
- Concesión al empresario del derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilización no exclusivo comunicándolo por escrito al empleado en el plazo de 3 meses desde la recepción de la comunicación que éste deberá hacerle de la obtención de la invención.
  - i) Si el empresario asume la titularidad de la invención, la Ley le obliga a presentar la solicitud de patente/modelo de utilidad en el tiempo adicional razonable que acuerde con el empleado, quien podrá presentar la solicitud en nombre y por cuenta del empresario si éste no lo hace en dicho plazo.
  - ii) Si el empresario no asume expresamente la titularidad en el plazo de 3 meses caduca su derecho y la titularidad se mantiene en el empleado.
- Derecho del empleado a una compensación económica justa cuando el empresario asuma válidamente la titularidad o se reserve un derecho de uso sobre la invención, que se fijará teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial del invento, el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.

La nueva LP dispone que *“dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención”*.

### c) Inventiones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (art.16 LP):

- Las invenciones que no guarden relación con su actividad profesional en la empresa o las que, sí guardando relación con ella, no sean el resultado de una actividad de investigación explícita o implícitamente contratada, habiéndose obtenido por el empleado más como fruto de su iniciativa, personalidad, conocimientos e inventiva que gracias a los conocimientos o medios proporcionados por la empresa.
- Pertenecen originariamente al empleado autor de las mismas, sin derecho alguno para el empresario.
- El empleado podrá solicitar un título de protección exclusiva sobre las mismas, decidir mantenerlas en secreto o hacer que caigan en el dominio público mediante su divulgación.

### d) Mejoras técnicas no patentables (art.18.3 LP):

- Cuando su explotación como secreto industrial ofrezca una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, el empleado que las haya obtenido en el desarrollo de las actividades previstas en los arts. 15 y 17 LP tendrá derecho a reclamar al empresario una compensación razonable, fijada con arreglo a los criterios dispuestos en dichos preceptos, tan pronto como el empleador explote la propuesta de mejora técnica.

**3. Deber de información del empleado** sobre la obtención de una invención perteneciente al empresario (art 15 LP) o asumible por éste (art. 17 LP):

- Exigencia de comunicación escrita,
- Plazo de 1 mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención.
- La comunicación debe ir acompañada de *“los datos e informes necesarios para que el empleador pueda ejercer los derechos que le corresponden”*. La nueva LP sigue sin proporcionar indicación del alcance de dicha comunicación. La doctrina considera que deben figurar, al menos, los datos que permitan una correcta evaluación de la naturaleza, alcance e importancia de la invención, las personas intervinientes y las circunstancias en que se haya producido la invención y que le permitan clasificar la misma.
- Sanción en caso de incumplimiento: pérdida de los derechos que le reconoce el Título IV de la Ley.

**4. Deber de colaboración mutua** (art. 18.4 LP).

Imposición al empresario y empleado de un deber genérico de prestarse su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el Título IV, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

La doctrina incluye:

- El deber de cooperación de buena fe para la preparación y presentación de la solicitud de patente/modelo de utilidad.
- El deber de mantener la confidencialidad sobre la invención hasta la presentación de la solicitud de patente o, en el caso de que se opte por su protección como secreto industrial, mientras se mantenga su carácter secreto.

**5. Nulidad de toda renuncia anticipada del empleado a los derechos otorgados por el Título IV** (apdo. 2 del art. 19 LP).

#### Novidades de carácter general (Art. 21 LP)

- **Ámbito de aplicación:** Las invenciones realizadas, en el ejercicio de las funciones que les son propias, por personal investigador de cualquiera de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 53 de la Ley de Economía Sostenible: *Centros y Organismos Públicos de Investigación de la AGE y de otras AAPP; a las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales, cualquiera que sea la naturaleza de la relación del personal investigador.*
  
- **Definición del concepto de “personal investigador” :**
  - (i) el personal investigador definido como tal en el artículo 13 de LCTI;
  - (ii) el personal técnico considerado en dicha Ley como personal investigador y;
  - (iii) el personal técnico de apoyo, que en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación resulte igualmente equiparado al personal investigador.
  
- **Concreción de la obligación impuesta al personal investigador de comunicar a la Entidad Pública a cuyo servicio se halle, las invenciones que realicen en el ejercicio de las funciones que les son propias:**
  - a) Comunicación escrita.
  - b) Dentro del plazo de 3 meses desde la conclusión de la invención.
  - c) Sanción en caso de incumplimiento: Pérdida de los derechos de participación en los beneficios de su explotación que se le reconocen legalmente.

Mantenimiento por la LP de una regulación diferenciada en función de que la invención obtenida por el personal investigador de una Universidad Pública o un Ente Público de Investigación, sea el resultado de una investigación contratada o convenida con terceros o de una investigación propia del organismo público:

#### **A) Invencciones desarrolladas en el marco de una investigación contratada o convenida.**

- Los arts. 36 y 34 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación autorizan a las Entidades Públicas de Investigación tanto la suscripción de contratos de sociedad o de prestación de servicios de investigación, como la celebración de convenios de colaboración para la realización conjunta de proyectos y actuaciones de I+D+I con entidades privadas o públicas.
- El art. 21.5 LP impone a las partes la obligación de estipular en dichos contratos o convenios:
  - La atribución de la titularidad de las invenciones que se obtengan en dicho marco.
  - Los derechos de uso y explotación comercial de la invención.
  - El reparto de los beneficios obtenidos con su explotación.

#### **B) Invencciones obtenidas como resultado de la investigación propia de la Universidad Pública o Ente Público.**

- La nueva LP dispone la aplicación obligatoria del régimen específico previsto en su art. 21 tanto a las invenciones de profesores de Universidades Públicas como a las obtenidas por investigadores de los Entes Públicos de Investigación, suprimiendo la aplicación facultativa a estas últimas prevista en la LP de 1986.

#### A) Titularidad de las invenciones resultado de la investigación propia.

1. Atribución originaria a las Entidades Públicas cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.
2. Imposición a dichas Entidades Públicas de la obligación de comunicar al autor o autores de la invención, su decisión de mantener o no sus derechos sobre la misma, por escrito y dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de la comunicación de la obtención de la invención remitida por el investigador autor de la misma:
  - Si la Entidad Pública comunica en tiempo y forma al investigador su decisión de mantener la invención, podrá optar entre:
    - a) Presentar la correspondiente solicitud de patente sobre la invención,
    - b) Considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización exclusiva sobre la misma.
  - Si la Entidad Pública no realiza la comunicación en tiempo y forma o realizándola, no opta por mantener la titularidad sobre la invención, el investigador autor de la misma podrá presentar en su propio nombre una solicitud de patente sobre la invención, en cuyo caso la Entidad Pública a la que resulte de aplicación el RD 55/2002 tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita además de una participación del 20% en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención.

**B) Posibilidad de que la Universidad o el Ente Público de investigación que haya mantenido su titularidad sobre la invención obtenida por su personal de investigación, realice actos de transmisión de sus derechos sobre dicha invención:**

i. Cesión de la titularidad de la invención a favor del investigador autor de la misma, pudiendo la Entidad Pública reservarse:

- a) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, o
- b) una participación en los beneficios que se obtengan de la explotación por el investigador, cuya cuantía deberá determinarse por el Consejo de Gobierno de la Universidad o por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación (art. 21 LP apdos. 6 y 7).

ii. Transmisión a favor de terceros:

- a) De la titularidad de la patente solicitada o concedida (mediante la celebración de un contrato de cesión).
- b) De un derecho de explotación sobre la invención (mediante la celebración de un contrato de licencia).

iii. Estas transmisión a favor de terceros deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el art. 55 de la LES:

- Percepción de una contraprestación correspondiente a su valor de mercado;
- Declaración previa del Ministerio al que esté adscrita la entidad investigadora o del órgano competente de la Universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o la mejor protección del interés público;
- Aplicación del derecho privado y de los principios de la legislación del patrimonio de las entidades públicas para resolver dudas y lagunas;
- Inclusión de cláusulas de mejor fortuna cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada,
- Realización de la transmisión a través de un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesado salvo en los casos en que la LES permita la adjudicación directa, como por ej. *“cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión”*.



C) Participación del personal investigador en los beneficios que se obtengan por la explotación o la cesión a terceros de los derechos sobre las invención de que sean autores (art. 21 apdo. 4º):

- Cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o ésta decida mantener la invención como secreto industrial,
- La determinación de las modalidades y cuantías de esa participación se llevará a cabo: (art. 21. apdo. 6 y 7)
  - **Por el Consejo de Gobierno de las Universidades:** cuando se trate de investigadores universitarios,
  - **Por el Gobierno:** cuando se trate de investigadores de Entes Públicos de Investigación atendiendo a las características concretas de cada uno de ellos.

Cuando se trate de alguno de los organismos públicos a los que se aplica el RD 55/2002, la distribución de los beneficios que se obtengan por invenciones fruto de su investigación propia o convenida o contratada, se llevará a cabo, con al menos una periodicidad anual, de la siguiente manera:

    - 1/3 al personal investigador autor de la invención,
    - 1/3 al organismo al que pertenezca,
    - 1/3 en la forma que establezca su Consejo Rector, atendidas la importancia y trascendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la colaboración de personal distinto al autor de la invención.
  - **Conforme a la reglamentación aprobada por la Comunidad Autónoma.** Cuando se trate de personal investigador de Entes Públicos de su competencia.

#### D) Deber de colaboración.

- El art. 21 de la LP no impone expresamente a las Entidades Públicas de Investigación y al personal investigador un deber de colaboración en la medida necesaria para la efectividad de sus respectivos derechos y de abstención de cualquier actuación que pueda redundar en su detrimento.
- Sin embargo, este deber es exigible:
  - a) Por analogía con lo previsto para las invenciones laborales del sector privado (art. 18 apdo. 4 de la nueva LP),
  - b) Por lo dispuesto en el RD 55/2002 (art. 3 apdo. 3) que consagra la prohibición de publicación y el deber de cumplimiento del art. 18. apdo. 4º (18.2 de la antigua LP) y
  - c) Por el deber de colaboración recogido en el art. 15 apdo. 1.a) de la LCTI.
- Sí establece expresamente la nueva LP la prohibición de publicar el resultado de una investigación susceptible de ser patentada:
  - Hasta que transcurra el plazo de 3 meses en los que, tras ser informada de su obtención, la Entidad Pública deberá notificar al investigador su voluntad de mantener los derechos sobre la invención,
  - O hasta que la Entidad Pública o el autor de la invención hayan presentado la solicitud para su protección como patente o modelo de utilidad.

La nueva LP contempla dos formas de resolución de conflictos suscitados en relación con los derechos que se deriven de la aplicación de los preceptos contenidos en los títulos III y IV de la Ley:

#### a) Vía Judicial :

- Ejercicio de las correspondientes acciones ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa, en función de su delimitación competencial (art. 118 LP).
- Eliminación de la exigencia de previa sumisión por las partes de la cuestión litigiosa en materia de invenciones de empleados a un acto de conciliación previa ante la OEPM (art. 133 LP).

#### b) Resolución de controversias a través de medios alternativos de naturaleza extrajudicial:

- Conciliación voluntaria ante la OEPM en materia de invenciones de empleados (arts. 133-135 LP),
- Mediación y arbitraje (art. 136 LP).

La nueva LP incluye cambios en la regulación de la “**Conciliación en materia de invenciones de empleados**” (arts. 133–135 LP) relativos a:

- **Su naturaleza, que pasa a ser voluntaria.**
- **La composición de la Comisión:**
  - Comisión constituida en el seno de la OEPM y formada por tres miembros: experto de la Oficina designado por el Director de la misma quien actuará como *Presidente* y dos expertos designados por las partes en conflicto.
  - La LP concreta además las siguientes especialidades en cuanto a su composición:
    - Las Administraciones Públicas estarán representadas por el experto que se designe en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la relación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.
    - Las Universidades estarán representadas por el experto que se designe conforme a los estatutos o normativa interna de la universidad y en su defecto por su Consejo de Gobierno.
    - Los Entes Públicos de Investigación estarán representados por el experto que se designe conforme a la normativa reguladora del organismo o centro de investigación, y en su defecto, por su máximo órgano de gobierno.

#### c) Reducción de trabas al acceso jurisdiccional , estableciendo:

- Que, en caso de que no pueda constituirse la Comisión por incomparecencia de alguna de las partes se dará por concluido el procedimiento.
- Que constituida válidamente la Comisión, deberá dictar una propuesta de acuerdo en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, sobre la que las partes deberán manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad en el plazo máximo de 15 días desde que se les notifique la propuesta, entendiéndose el silencio de alguna de ellas como disconformidad con la propuesta, a diferencia de la normativa anterior.
- Que en el caso de que una de las partes no acepte expresamente la propuesta de acuerdo dentro de dicho plazo, se dará por concluido el procedimiento.
- Que si hubiera conformidad expresa de ambas partes, el Director de la OEPM emitirá una certificación del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes.

#### d) Previsión de los efectos que despliega la certificación del acuerdo expedida por el Director de la OEPM:

- Su consideración como título ejecutivo que llevará aparejada ejecución,
- La previsión de su ejecución en la forma dispuesta en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

# 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)

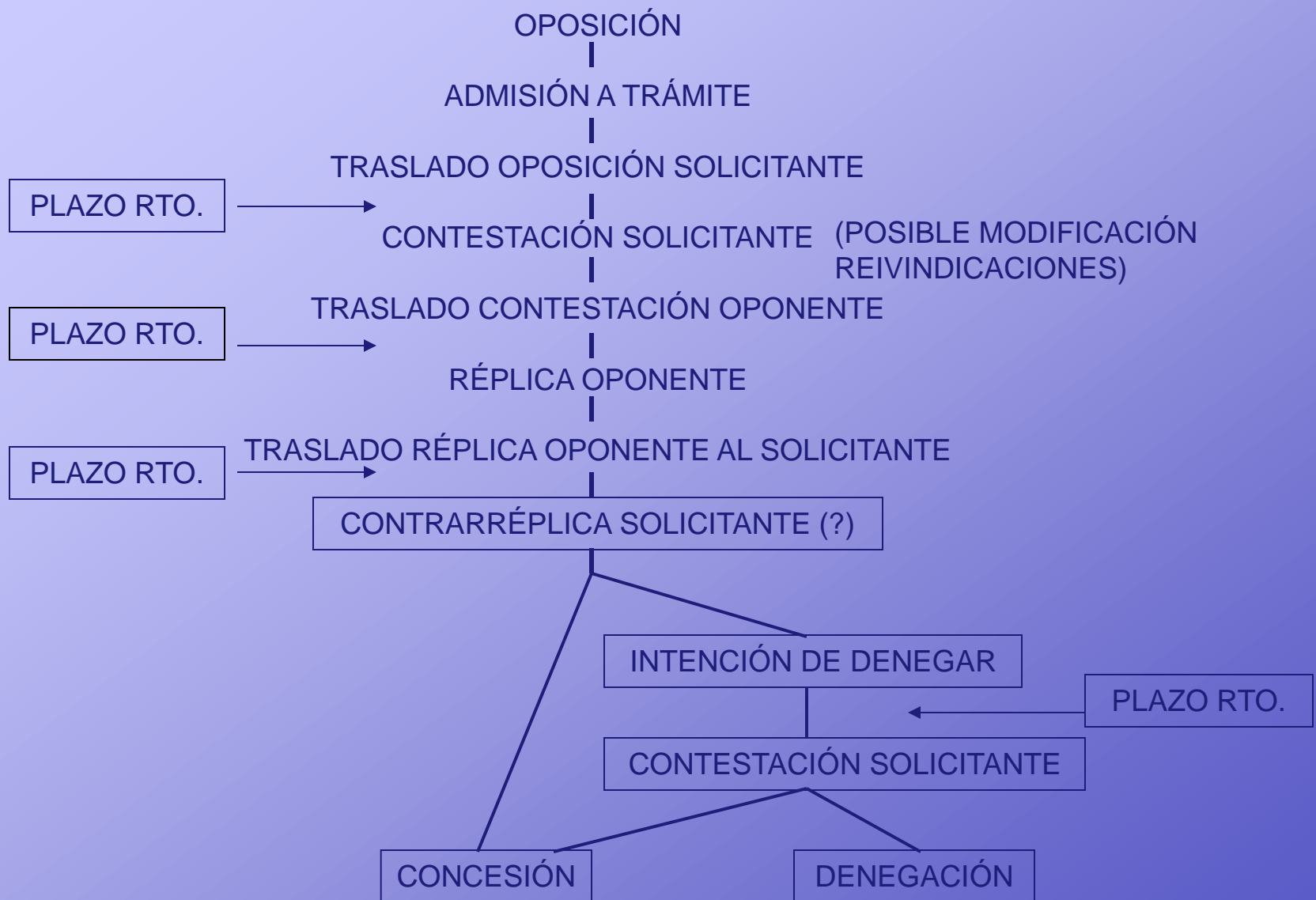
TASA: PAGO PREVIO (Simultáneo ?)

© 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



**DURÁN-CORRETJER**

Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



**DURAN-CORRETJER S.L.P.**

**Còrsega, 329**

**08037 Barcelona**

[Info@duran.es](mailto:Info@duran.es)

[www.duran.es](http://www.duran.es)

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





# Arbitraje y mediación

**Ignacio Marqués Jarque**  
**Abogado**  
([ignacio.marques@bakermckenzie.com](mailto:ignacio.marques@bakermckenzie.com))

## Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación

- 1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.*
- 2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.*
- 3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de Ley de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la OEPM procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.*
- 4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la OEPM para proceder a la ejecución del mismo.*
- 5. Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior.*

## Materias disponibles e indisponibles (136.1 y .2 LP)

- Art. 2 LA: “Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”.
- Materias disponibles: cualquiera cuestión litigiosa surgida con ocasión del **ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley**, SALVO aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
- Materias indisponibles *ex lege*: Las relativas a los procedimientos:
  1. De naturaleza administrativa (interés público): concesión, oposición o recursos. (Discrepancia con el art. 28.2 LM: arbitrabilidad de oposiciones basadas en motivos relativos ex art. 6.1.b) , 7.1.b), 8 y 9 LM).
  2. Cuando **el objeto de la controversia** sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su **concesión, su mantenimiento o su validez**.
- Excluida la acción de nulidad o caducidad de patente (vía directa o reconvencional), ¿puede el demandado excepcionar la nulidad o caducidad ante una acción de infracción en el curso de un arbitraje?.

# Materias disponibles e indisponibles (136.1 y .2 LP)

## Los casos “clásicos”

- Licencia de patentes (FRAND)
- Acuerdos de I&D
- Acuerdos de transferencia de tecnología
- Acuerdos de coexistencia
- Acuerdos de fabricación y suministro
- Invenciones laborables: art. 133 en relación a arts. 15 a 17 LP (Conciliación: *tertium genus* entre la mediación y el arbitraje)
- Patent pools/thickets

[...]

## Los casos “¿posibles?”

- Nulidad o caducidad de patente a título de excepción en procedimientos de infracción (efectos *intra processum e inter partes*).
- Infracciones “extracontractuales”
- Determinación de “inventoría”
- Porcentajes de cotitularidad
- Régimen de administración/explotación de la comunidad de bienes
- Acción negatoria

[ ... ]

## Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

– El laudo arbitral firme produce efectos de **cosa juzgada** (art. 43 LA). Instancia única. Laudado el arbitraje, únicamente cabe:

**1) Acción de anulación** (art. 41 LA), a ejercitar a los dos meses de la notificación del laudo. Causas.

- Inexistencia o invalidez del convenio arbitral.
- Falta de debida notificación de la designación de un árbitro o de sus actuaciones o imposibilidad de que éste haya podido *“hacer valer sus derechos”*.
- Laudo resolutorio de cuestiones no sometidas a su decisión (*ultra vires*).
- Designación irregular de árbitros o procedimiento arbitral contrarios al acuerdo entre las partes o a lo previsto a la Ley.
- Laudo resolutorio de cuestiones indisponibles.
- **Laudo contrario al orden público** (i.e. arbitrariedad).

## Elasticidad del concepto “orden público”. STSJ (Sala de lo Civil y Penal) nº 31/2015 de 14/4 en la acción de anulación de laudo (caso SWAPS)

“**el orden público** (...) comprende tanto la **tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la CE** como, por imperativo incluso del Derecho de la Unión Europea, lo que se ha dado en llamar “**orden público económico**“ (...), que se prevé en normas imperativas y en principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección”.

“La Sala ha de respetar el juicio de hecho, salvo:

- valoración irracional o ilógica de la prueba deducible o de su motivación,
- pudiendo **revisar sin limitaciones el juicio arbitral** para delimitar, eso sí, **si los eventuales defectos de motivación son subsumibles en la categoría “infracción del orden público”**.

“Los extremos que se declaran probados no permiten racionalmente inferir el conocimiento por su parte de instrumentos financieros complejos como el que es objeto de impugnación. (...) . **Ese error patente es, en sí mismo, expresión de la arbitrariedad constitucionalmente proscrita** ( art. 24.1 CE)”.

## Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

**2) Solicitud de revisión** (art. 510 LEC), a ejercitar como máximo a los cinco años desde la publicación del laudo.

Causas:

- Se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere laudado.
- Se declarase penalmente la falsedad de documentos esenciales para el proceso
- Se condenase por falso testimonio a los testigos o peritos declarantes en el proceso
- Mediase cohecho, violencia o maquinación fraudulenta en el sentido del laudo.

## Efectividad del acuerdo de mediación (136.4 y .5 LP)

- Efectos de contrato *inter partes* con ciertos matices. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes ha de ser, alternativamente:
  - a) elevado a escritura pública por las partes (sin que sea necesaria la presencia del mediador), acompañando copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento. Control “extra” de legalidad por el notario:
    - el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley,
    - su contenido no es contrario a Derecho.
  - b) homologado por el Juez para su conversión en título ejecutivo, cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial.
- Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos (sic) que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán **fehacientemente** a la OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior.



# La jurisdicción como “prescriptora” de la mediación

- Art. 414. 1 LEC: *“En esta convocatoria, **si no se hubiera realizado antes**, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.*  
*(...) En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, **instándolas a que asistan a una sesión informativa**”.*
- El “cuándo”: ¿Posibilidad de prescripción inicial en el decreto de admisión a trámite?
- El “por qué”: Necesidad de que las partes, antes de la audiencia previa, hayan considerado la posibilidad de mediación puesto que han de indicar al Juzgado *“su decisión al respecto y las razones de la misma”*.
- Art. 415 LEC *“(…) Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.”*
- Art. 10.2 LM: Durante la mediación, las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las **medidas cautelares** u otras **medidas urgentes imprescindibles** para evitar la **pérdida irreversible** de bienes y derechos.

## Disposición final 2ª LP Modificación del art. 2.6 la Ley sobre creación del «Registro de la Propiedad Industrial»

### ■ Nueva atribución de la OEPM:

*Desempeñar como institución mediadora y arbitral (...) las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.*

### ■ **Art. 5 LM:** obligaciones de las instituciones de mediación:

- facilitar el acceso y administración de la mediación
- designar mediadores, debiendo garantizar la transparencia de la designación
- asegurar la separación entre mediación y arbitraje.
- dar a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.

### ■ El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten los principios de la mediación (...).

## La OEPM como institución mediadora y arbitral (1)

- Art. 9 LM: La **obligación de confidencialidad** se extiende al mediador (...) **a las instituciones de mediación** y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
- Art. 14 LM: La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, **en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren**. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.
- Artículo 15.2 LM: **Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.**

# Patente Unificada: Centro de Mediación y Arbitraje de Patentes (i)

Legislación aplicable: Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes:

- Artículo 35: **La mediación de Patentes y Centro de Arbitraje:**

(1) Se crea un centro de mediación y arbitraje de patentes ( "el Centro" ) con sede en Ljubljana y Lisboa .

(2) El Centro proporcionará instalaciones de mediación y arbitraje de disputas de patentes que caigan dentro del ámbito del presente Acuerdo (...) **una patente no podrá ser revocada o limitada en el procedimiento de mediación o arbitraje** .

(3) El Centro establecerá sus **Reglas de Mediación y Arbitraje** .

(4) El Centro elaborará una **lista de mediadores y árbitros**.

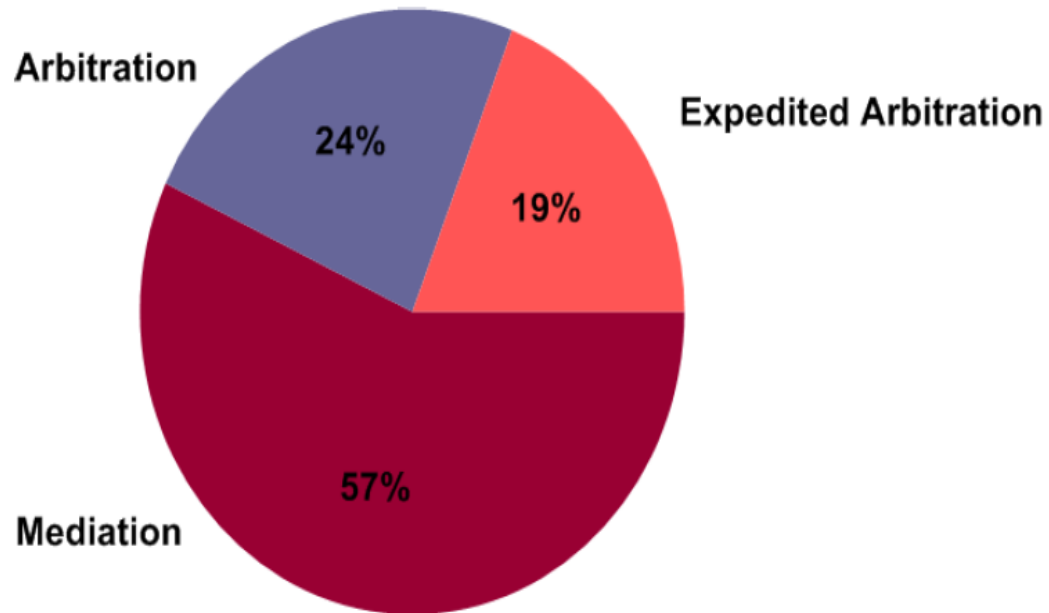
- Art. 82: Las resoluciones y acuerdos serán **ejecutables** en todos los Estados miembros y serán asimiladas a resoluciones y acuerdos dictados o concluidos por el Estado en el que se interesa la ejecución.

# Patente Unificada: Centro de Mediación y Arbitraje de Patentes (ii)

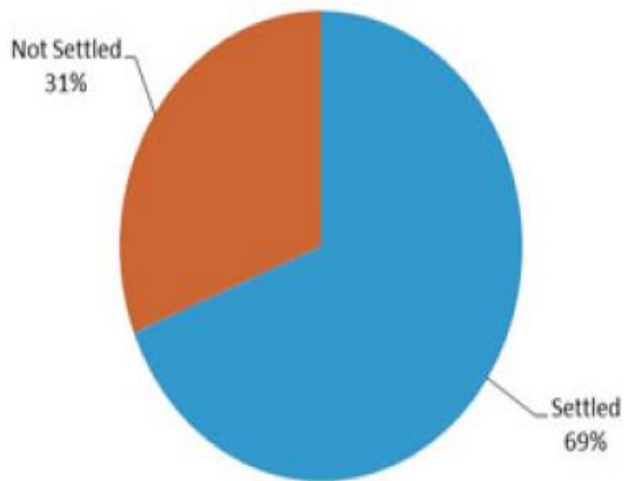
- Norma 11 de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes:

- En cualquier momento del proceso, si el Tribunal considera que la controversia es idónea para ser transada (“*suitable for a settlement*”), podrá proponer a las partes derivar la contienda a arbitraje/mediación en el Centro.
- El Tribunal podrá remitir a las partes a la resolución alternativa de conflictos en el Centro, “*en especial en el acto de la vista de medidas cautelares*”.
- El establecimiento de mediación suspenderá los eventuales plazos de prescripción (“*expiry of limitation or prescription periods*”).
- Las partes podrán homologar judicialmente el acuerdo o el laudo arbitral (**incluyendo la obligación del titular de la patente a limitarla o revocarla**, o de no demandar por infracción). Disenso (aparente) con el art. 35 del Acuerdo.
- Las partes podrán llegar a un acuerdo en relación a las costas incurridas o, alternativamente, dejar la cuestión a decisión del Tribunal.
- Confidencialidad de las negociaciones transaccionales salvo:
  - que su revelación sea necesaria para ejecutar los términos del acuerdo, o
  - cuando las negociaciones se hicieron “*on an open basis*”.

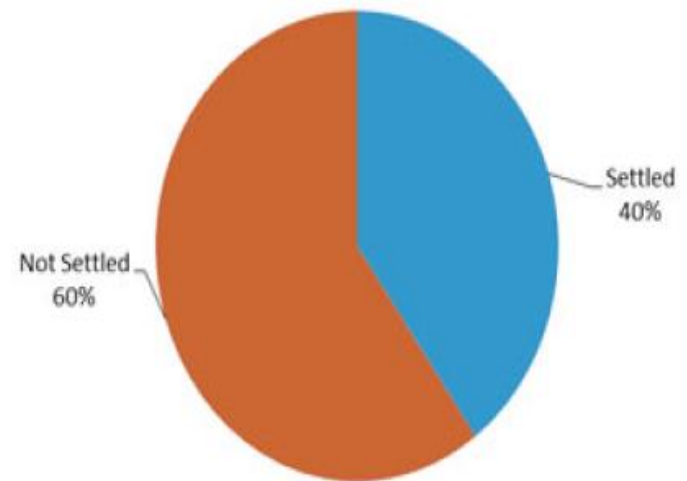
## WIPO Cases: Types of Procedure



## Settlement in WIPO-Administered Cases



Mediation



Arbitration

Cuestiones a tener en cuenta  
antes de someter una controversia  
a arbitraje



## Convenios arbitrales y acuerdos de mediación

- Definición de “cláusulas patológicas”:
  - ✓ Incoherentes
  - ✓ Ambiguas
  - ✓ Inaplicables
  - ✓ Ineficientes
- Patologías:
  - ✓ Identificación de “árbitros imposibles”, sin alternativa
  - ✓ Remisión a una institución arbitral inexistente
  - ✓ Contradicción arbitraje / jurisdicción
  - ✓ Falta de claridad en la sumisión a arbitraje

# Cuestiones a tener en cuenta antes de tomar la decisión

- Especialidad y complejidad de la controversia
- Complejidad de la controversia
- Costes
- Elemento de internacionalidad:
  - ✓ Tradición jurídica de los órganos decisorios
  - ✓ Duración vs. Instancia única
  - ✓ Dedicación del árbitro/mediador
  - ✓ Idioma del procedimiento, aplicación del Derecho extranjero
  - ✓ Flexibilidad del procedimiento
  - ✓ Confidencialidad
  - ✓ Ejecutividad
  - ✓ Aspectos de derecho internacional privado:
    - Ley aplicable a la capacidad de las partes para celebrar válidamente el contrato y a la cláusula compromisoria (Lex contractus)
    - Lex arbitrii (¿se permite asistencia judicial, normas nacionales en materia de exequatur?)

# Arbitraje: derecho comparado

País	Ley aplicable	Decisión validez erga omnes	Decisión validez inter partes	Confidencialidad automática		Medidas cautelares	Laudo apelable	Posibilidad impugnar laudo ante tribunales
Estados Unidos de América	Ley Federal de Arbitraje 1925 & S.35 Código de EEUU ss 294	✗	✓	✓		✓	✗	✓
Reino Unido (Inglaterra & Gales)	Ley de Arbitraje 1996	✗	✓	✓		por acuerdo de las partes ✓	✗	✓
Alemania	Ley de Arbitraje 1998	✗	✓	partes ✗	arbitro ✓	✓	por acuerdo de las partes ✓	✓
Suiza	Ley de dº inter. privado/ Código de derecho civil procesal	✓	✗	✓		ex parte también ✓	✗	✓
Francia	Art. 1442 ss Código Procesal Civil	✗	✓	Nacional ✓	Internacional ✗	✓	por acuerdo de las partes ✓	✓
España	Ley 60/2003, de arbitraje	✗	✓	✓		✓	✗	✓

Muchas gracias

[ignacio.marques@bakermckenzie.com](mailto:ignacio.marques@bakermckenzie.com)

# **Jornada sobre la Ley de Patentes 2015**

## **El procedimiento de concesión de patentes: Fase preliminar, examen requisitos formales**

OEPM - Madrid, 5 de noviembre de 2015

Santiago Jordá Petersen  
CURELL SUÑOL SLP

# SOLICITUDES DE PATENTES ESPAÑOLAS

- 1 - Examen de admisibilidad
- 2 - Examen de posible interés para la defensa nacional
- 3 - Examen de oficio (examen formal)
- 4 - Examen sustantivo

# 1 - Examen de admisibilidad (fecha de presentación)

- indicación de que se solicita una patente
- datos de identificación y contacto del solicitante
- descripción
- (pago tasas)

## 1 - Examen de admisibilidad (cont.)

- descripción en cualquier idioma
- remisión a solicitud anterior
- no hacen falta reivindicaciones
- no hace falta pagar ninguna tasa para obtener una fecha de presentación
- se deben pagar las tasas de solicitud y de IET para que prosiga la tramitación
- día, hora y minuto de presentación



## 2 - Examen de posible interés para la defensa nacional

- 1 mes antes de poder extender la solicitud al extranjero
- posibilidad de solicitar una autorización para poder presentar la primera solicitud en el extranjero (1 mes para responder)

## 3 - Examen de oficio

### Prioridad

- se admite la prioridad interna
- no es necesaria la presentación de una copia de la prioridad ni su traducción al castellano (solo si el examinador lo considera pertinente)
- posibilidad de restablecimiento de la prioridad

### 3 - Examen de oficio (cont.)

- no es necesario presentar un poder de representación

### 3 - Examen de oficio (cont.)

#### Divulgaciones inocuas

- se define con más precisión las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas (según el Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París en 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972)

### 3 – Examen de oficio (cont.)

#### Inventiones patentables

- Se unifica con el EPC la definición de lo que no son invenciones

“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.” (LP 11/1986)

### 3 – Examen de oficio (cont.)

#### Inventiones patentables

- Se unifica con el EPC la definición de lo que no son invenciones

“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.”  
(NLP)

### 3 - Examen de oficio (cont.)

Tasas:

- reducción de un 50% para personas físicas y PYMES
- reducción de un 50% para universidades públicas, y del 100% si acreditan explotación económica real y efectiva
- ¿exención por bajos ingresos?

# SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

- En cualquier idioma (de acuerdo con EPC)



# SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Examen de posible interés para la defensa nacional

- si la solicitud EP no se presenta en España, no producirá efectos en España

# SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

## Traducción para validaciones

“Cuando la OEP conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la OEPM una traducción al español del fascículo, ... “(RD 2424/1986 – Art. 7)

“Cuando la OEP conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la OEPM una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida, ... “(NLP – Art. 155.1)

# SOLICITUDES PCT

- En castellano

## SOLICITUDES PCT

Examen de posible interés para la defensa nacional

- si la solicitud PCT no se presenta en España, no producirá efectos en España

**¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!**

**Jornada sobre la Ley de Patentes 2015**

**El procedimiento de concesión de patentes:  
Fase preliminar, examen requisitos formales**

OEPM - Madrid, 5 de noviembre de 2015

Santiago Jordá Petersen  
CURELL SUÑOL SLP

# ELZABURU

**Estab 1865**

**Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual**



**MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MÚNICH**



# EL IET EN LA LEY 24/2015 DE PATENTES

*Pedro Saturio Carrasco*  
*Agente de la Propiedad Industrial*  
*Agente Europeo de Patentes*

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

# ÍNDICE

- 1.- El IET dentro del procedimiento de concesión de patentes.  
Novedades.**
- 2.- El IET en los modelos de utilidad.**
- 3.- Tasas.**
- 4.- Conclusiones.**



# **1.- EL IET DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES. NOVEDADES.**

## **1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACIÓN DEL IET.**

- Art. 23.4:

*“La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica”.*

- Art. 33.3:

*“Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieran sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.”*

## 1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACIÓN DEL IET.

### Objetivos:

- Adelantar la búsqueda, para proporcionar al solicitante la información relevante sobre la técnica anterior dentro del plazo de prioridad de 12 meses, y que de este modo pueda decidir:
  - Si desea mantener su solicitud de patente española.
  - Si desea extenderla a otros países.
- Equiparar el procedimiento español a procedimientos internacionales en los que la tasa de búsqueda se paga inicialmente con la tasa de solicitud (patentes europeas y PCT).

## 1.2.-LA EXISTENCIA DE DEFECTOS FORMALES EN LA SOLICITUD NO SUSPENDE LA REALIZACIÓN DEL IET.

- Art. 35.2:

*“La presencia de defectos formales en la documentación **no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.**”*

### **Objetivo:**

- Adelantar el inicio de la búsqueda, de modo que no esté sujeta a otras condiciones que las que sean imprescindibles para la realización de la propia búsqueda.

### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

- Art. 36:

*“1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un **informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante**, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.”*

*“2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una **búsqueda** que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se **haya hecho accesible al público en España o en el extranjero** por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”*

### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

*“3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones **impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe**, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus **alegaciones o subsane los defectos** en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un **informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial**. Si ello no fuere posible, se **denegará la solicitud** mediante resolución motivada, y así se le notificará.”*

### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

*“4. Si falta **unidad de invención** y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para **la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar** que cumplan las condiciones del artículo 26 (“Unidad de invención”), teniéndole por desistido respecto de las restantes.”*

*“5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.”*

## 1.4.-PUBLICACIÓN DEL IET.

- Art. 37.4:

*“El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.”*

- Art. 39.2. La publicación del IET marca el comienzo del plazo para la petición del examen sustantivo y el pago de la tasa de examen sustantivo:

*“La petición (de examen sustantivo), que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el **plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica**, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.”*

## 1.5.-OBSERVACIONES DE TERCEROS.

- Art. 38:

*“Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.”*

Desaparecen como tales las observaciones al IET que había en el procedimiento general de concesión de la Ley 11/1986.

En su lugar es posible presentar observaciones de terceros sobre la patentabilidad de la invención, una vez publicada.



## **2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.**

- Art. 148:

*“3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya **obtenido o solicitado previamente**, abonando la tasa correspondiente, **el informe sobre el estado de la técnica** previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.”*

*“4. El informe, una vez elaborado, será **notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo**. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la **suspensión del plazo para contestarla** hasta que se aporte dicho informe a los autos.”*

## 2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

- Art. 148:

*“ 5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido. ”*

## 2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

### Comentarios:

- La Ley 24/2015 introduce la posibilidad de obtener un informe sobre el estado de la técnica para modelos de utilidad que pueda comprobar su validez.
- El IET en los modelos de utilidad no se realiza durante su procedimiento de concesión, sino en el marco del ejercicio de las acciones que dan efectividad a los derechos de exclusiva del modelo de utilidad.
- El hecho de que el estado de la técnica sea el mismo para patentes y modelos de utilidad facilitará la elaboración del IET por la OEPM.

### 3.- TASAS.

#### Ley 24/2015 – Anexo:

##### 1.1 Solicitudes:

...

*Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica..... 684,65 €*

Pero con los siguientes matices:

#### **Actualización:**

- Art.182.1: ”... *Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la **actualización** que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.*”

### 3.- TASAS.

#### Reducción:

- Art. 186.1:

*“Los emprendedores que, teniendo la consideración de **persona física o pequeña y mediana empresa (PYME)**, deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el **50 por ciento** de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de **petición de informe sobre el estado de la técnica** y de examen sustantivo.”*

- Art. 186.2:

*“Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una **reducción de un 15 por ciento** en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.”*

### 3.- TASAS.

#### Reducción:

- Disposición Adicional 10<sup>a</sup>:

*“1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.*

*2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”*

### 3.- TASAS.

#### Reembolso:

- Art. 183:

*“1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al petitionerario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.*

*2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.”*

### 3.- TASAS.

#### Falta de pago o pago fuera de plazo:

- Art. 182:

*“2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.*

*3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha sido retirada.”*



## 4.- CONCLUSIONES.

- Las disposiciones relativas al IET en la Ley 24/2015 de Patentes permitirán acortar tiempos y agilizar el procedimiento de concesión de las patentes que se presenten a partir de su entrada en vigor:

	Ley 11/1986	Ley 24/2015
Plazo petición IET y pago tasas IET	15 meses tras F. Presentación o F. Prioridad / 1 mes tras notificación	Con la presentación de la solicitud
Comienzo de la elaboración del IET (fase de búsqueda)	Tras superar el examen formal	Inmediato tras la presentación de la solicitud*

- Será necesario que la OEPM preste especial atención a la elaboración de los IETs y de las opiniones escritas, con el fin de poder emitirlos dentro del plazo de prioridad y con la calidad requerida por los solicitantes.



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

# ELZABURU

**Estab 1865**  
**Abogados y Consultores**  
**P. Industrial e Intelectual**

**MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MÚNICH**

Calle Miguel Ángel, 21  
28010, **MADRID**  
Tel: +34-917009400  
Fax: +34-913193810  
elzaburu@elzaburu.es  
www.elzaburu.es

Muelle de Poniente s/n  
Antigua Casa del Mar  
03001, **ALICANTE**  
rcg@elzaburu.es

C/ Roger de Lauria 19,  
5º, 46002, **VALENCIA**  
Tel: +34-963527546  
Fax: +34-963520424  
info@elzaburuolleros.es  
www.elzaburuolleros.es

Office 1203, Jing Guang  
Centre Business  
Building, Hu Jia Lou,  
Chao Yang District,  
**Beijing, 100020 CHINA**  
beijing@elzaburu.es

Leopoldstraße 23, 5th  
floor  
80802 - Munich,  
**ALEMANIA**  
Tel. +49 89244423201  
lsa@elzaburu.es



# NUEVA LP

## EXAMEN SUSTANTIVO

---

Susana Ruiz Pérez  
Lcda. Físicas  
Agente de Patentes Europeas



## ARTÍCULOS NUEVOS /MODIFICADOS SUSTANCIALMENTE

---

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 32

**Artículo 39**

**Artículo 40**

Artículo 48

**Art. 39: examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos**

Patentabilidad: Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (Art. 4) (Ojo Art. 35)

Requisitos formales: ¿Preámbulo? ¿Mención del estado de la técnica en la descripción?  
¿Referencias?

Requisitos técnicos: ¿Claridad ? (Ojo, Art. 36)  
¿Unidad de invención? ¿Suficiencia descriptiva?

# Art. 39 (2)

Petición examen:

- desde el momento del depósito de la solicitud
- antes de que transcurra el plazo de tres meses desde la publicación del IET
- pago de la tasa de examen
- La revocación de la petición de examen= retirada de la solicitud
- ¿Importe de la tasa de Examen? ¿Devolución de la tasa?

## ARTÍCULO 39

---

Art. 53 solo posibilita el restablecimiento de derechos

-dos meses

-petición motivada

-demostrar diligencia

“further processing?”



## Art 39 (3)

- Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante **podrá** presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 (enmiendas)

# Art. 40:

- 2. motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas o **modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.** (ojo, Art. 48: **La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas**)
- 4. dándole **nuevas oportunidades** de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

¿entrevistas personales? ¿llamadas? ¿videoconferencias?

# Art. 6

## Novedad

- comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, **de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España**, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren **sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior**.
- 4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.
- 5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

# Art. 7

## Divulgaciones inocuas

- b) exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.
- ~~De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento~~

# Art. 32

Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.

- 1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación

¡Gracias por su atención!

---

Susana Ruiz Pérez

 HERRERO  
& ASOCIADOS

---

 **AIPPI**  
GRUPO ESPAÑOL

# 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)**



**Oficina Española  
de Patentes y Marcas**



**Jornada sobre la nueva Ley de Patentes**

**(Ley 24/2015 de 24 de julio)**

Madrid, 5 de noviembre de 2015

Blas A. González

Abogado. Magistrado en excedencia.

## Las limitaciones post-concesión en vía jurisdiccional

El titular de las patentes europeas interpone demanda por infracción: se ha concedido la autorización de comercialización de un medicamento genérico y se ha fijado precio.

Una composición farmacéutica antitumoral: el docetaxel.

Una combinación farmacéutica: docetaxel con agentes alquilantes

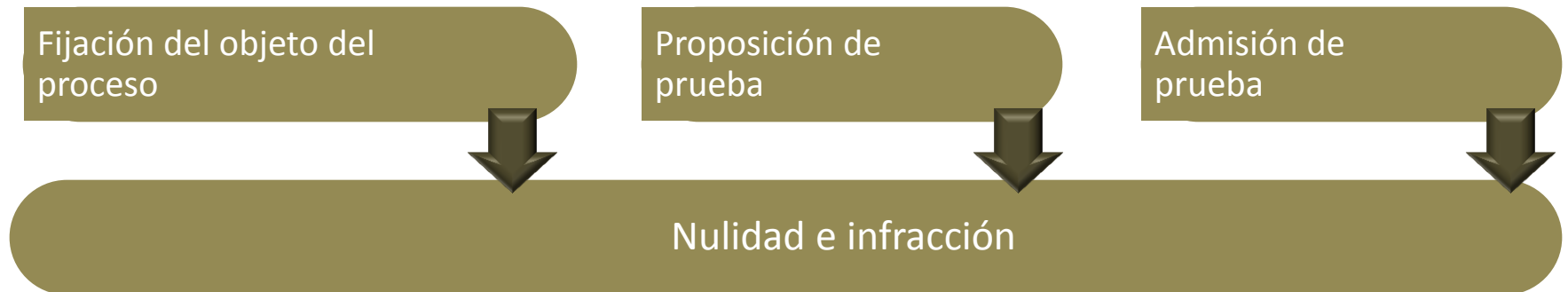


## RECONVENCIÓN: LAS DOS PATENTES SON NULAS.

- Falta de novedad.
- Falta de actividad inventiva.
- No existe materia patentable: método de tratamiento.



## PROCESO CIVIL ORDINARIO: LA AUDIENCIA PREVIA



## SEÑALAMIENTO DEL JUICIO

## Tras la audiencia previa, el TITULAR LIMITA SUS PROPIAS PATENTES

Se aparta del proceso en lo que hace a la patente EP'656.

Limita las reivindicaciones de la patente EP'645:

### Reivindicaciones originales

Combinaciones de docetaxel y de sus análogos con agentes alquilantes, antimetabolitos, la L-asparaginasa, compuestos elegidos entre la procarbazona, la mitoxantrona, los interferones, las interleuquinas útiles en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas.

Combinaciones según la reivindicación 1, caracterizadas porque los agentes alquilantes se eligen entre la ciclofosfamida, la ifosfamida, el melfalano, la hexametilmelamina, el tiotepa o la dacarbazina.

### Reivindicaciones limitadas

**Combinaciones de docetaxel con ciclofosfamida para el tratamiento del cáncer de mama.**

**Combinaciones de docetaxel según la reivindicación 1, caracterizadas porque contienen además factores de crecimiento de tipo hematopoyéticos.**

Artículo **138.2 CPE** antes de su reforma:

*“Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, se declarará la nulidad en forma de una limitación correspondiente de dicha patente. Si la legislación nacional lo permite, la limitación podrá efectuarse mediante una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos”.*

En España, en el artículo **112.2 de nuestra LP**, no permitió esa modificación posterior e incluso cerró el paso a declaraciones de nulidad parcial, no de una patente, sino de alguna o algunas de sus reivindicaciones:

*“Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación”.*

**Nuevo artículo 138 del CPE** de 1973, modificado por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000, cuyo nuevo texto entró en vigor el 13 de diciembre de 2007:

*“2. Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula.*

*3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento”.*



## Dada la redacción actual de nuestra norma nacional, **¿es posible aplicar directamente el CPE y admitir al titular de la patente una modificación de las reivindicaciones en pleno proceso judicial?**

SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 17 de enero de 2008 en torno al ADPIC, confirmada por el Tribunal Supremo S.10 de mayo de 2011:

- *“El ordenamiento español es monista ...*
- *Norma self executing (STS Sala 3ª de 10 de marzo de 1998)...*
- *Disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles obligaciones, a éstos, y no directamente a España...*
- *Redacción suficientemente precisa para consentir esa aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad de España...”*



### 138.2 CPE

- *“Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula”.*

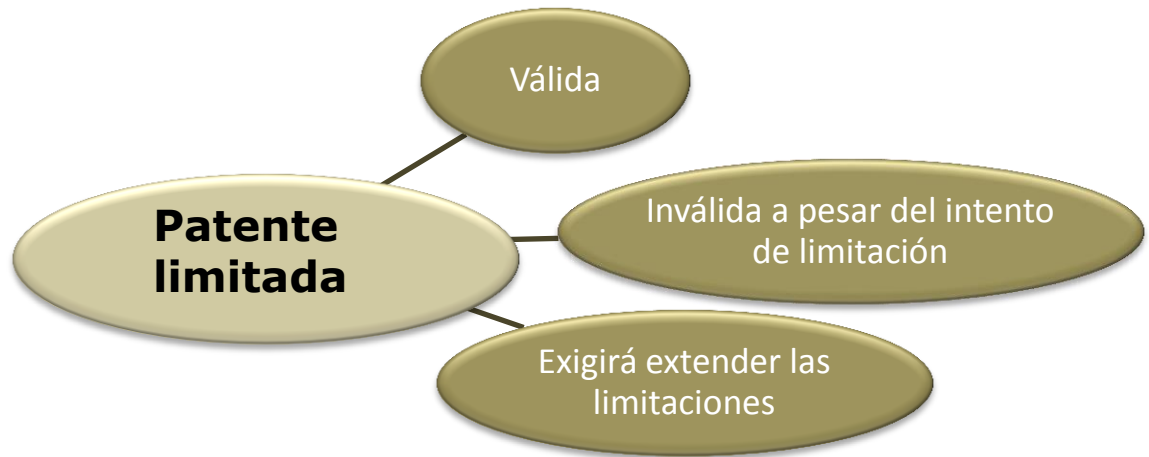
### 138.3 CPE

- *“En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento”.*

## Documento MR/2/00, punto 7º:

*“Se trata de conferir al titular de la patente el derecho en tales procedimientos a someter una versión modificada, es decir limitada, de sus reivindicaciones que en su opinión supere las objeciones a la validez de su patente. Esta versión limitada de la patente debe constituir entonces la base de subsiguientes procedimientos. Si el tribunal o la autoridad que conozca del caso consideran que la limitación introducida por el propio titular es insuficiente, podrá limitar la patente más allá o revocarla en su totalidad”.*

## Nuevo objeto procesal:



## Efecto retroactivo:

*“Efectos de la revocación o de la limitación de la patente europea. Se considerará que la solicitud de patente europea, así como la patente europea a la que hubiere dado lugar, no han producido desde su origen los efectos previstos en los Artículos 64 y 67 en la medida en que la patente haya sido revocada o limitada en el curso de un procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad”*  
(artículo 68 del CPE)

## Efecto para la demanda de infracción.

## Grave laguna del ordenamiento español, choque con LEC.

Alternativas: ¿la suspensión para acudir a la EPO? Art. 42.3 LEC

Momento:

- Contestación del titular de la patente a la demanda de nulidad.
- Contestación a la reconvención de nulidad tras demanda infracción.
  - ¿Excepción de nulidad? Contestación art. 408 LEC.
- Debate y fijación del objeto del procedimiento: AUDIENCIA PREVIA

**Problema:** ¿en la misma AP o después de la AP?

CONCESIÓN DE UN DERECHO SIN PLAZO CONCRETO NI DESARROLLO NACIONAL

Si se produce la limitación:

Antes o en la AP

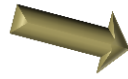
Fijación del objeto del debate  
y admisión de pruebas.  
¿Sólo limitación?

Después de la AP

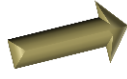
Nuevo traslado para contestación de  
quien sostiene la nulidad.

Nueva AP, fijación del objeto del debate y  
admisión de pruebas.

**138.2**  
Nulidad parcial de la  
patente original



**138.3**  
Validez de la patente  
limitada



Allanamiento parcial  
Auto/sentencia final.



## Escasa experiencia judicial:

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona 11 de febrero de 2011, denegó reconvencción para limitar patente de base ante un ataque a la validez de un CCP**

**Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada 6 de julio de 2011 y sentencia AP Granada de 11 de junio de 2013.**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona 20 de enero de 2012, demanda de infracción con limitación de la patente subsidiaria, para el caso de ataque a la validez por vía de excepción o de reconvencción, necesario trámite para contestar antes de audiencia previa.**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012 y sentencia de 5 de octubre de 2012, auto secc. 15ª AP BCN 3 de abril de 2014**



## El caso telmisartán

**Ante una demanda de nulidad de un CCP, ¿es posible reconvenir formulando la limitación de la patente de base?**

**Auto Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 21 de febrero de 2012, denegó reconvencción por inexistencia de conexidad (se declara que CCP y patente de base son títulos diferentes).**

**Auto de la secc. 15ª AP Barcelona 3 de abril de 2014, revocó el auto anterior, declaró nulidad de actuaciones y devolvió el caso al Juzgado para tramitar la limitación de la reivindicaciones de la patente de base:**

**reconvencción admisible, existe clara conexidad.**

## Fase pre-legislativa (COAPI, CGPJ, la AIPPI...)

### Antes o en la AP

Traslado igualmente necesario en caso de mera excepción

Plazos superiores a los 20 días para formular limitaciones y contestar

### Después de la AP

No recomendable

Nueva AP, fijación del objeto del debate y admisión de pruebas.

Comunicación cautelar y final Juzgado-OEPM  
La condena en costas

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 103.4

*“En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento”.*

## Nuevo art. 119.1

Plazo para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título:

Dos meses

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 120

Posible limitación de la patente, con carácter principal o subsidiaria, **en el escrito de contestación** a la demanda, a la reconvención o a la excepción de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones  
Justificación de las mismas

Razonando y probando incidencia en la acción de infracción

Caso específico de la **excepción de nulidad**: 8 días (reflejo 408 LEC) para pedir trato de reconvención y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.  
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y posteriormente al instante de la limitación.

Presentada la solicitud de limitación, oficio a la OEPM para anotación preventiva.

Posibilidad de emisión de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. Petición de oficio por el Juez .

# LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO, NUEVA LEY DE PATENTES

## Nuevo art. 120

Posible limitación de la patente, con carácter principal o subsidiaria, **en el escrito de contestación** a la demanda, a la reconvención o a la excepción de nulidad:

Aportando nuevo juego o juegos de reivindicaciones  
Justificación de las mismas

Razonando y probando incidencia en la acción de infracción

Caso específico de la **excepción de nulidad**: 8 días (reflejo 408 LEC) para pedir trato de reconvención y poder contestar: si no se pide, no es posible limitar patente en audiencia previa.

Traslado al instante de la nulidad.  
(Dos meses del art. 119.1)

Eliminado doble traslado de las limitaciones propuestas al instante de la nulidad y posteriormente al instante de la limitación.

Presentada la solicitud de limitación, oficio a la OEPM para anotación preventiva.

Posibilidad de emisión de un informe pericial por la OEPM para qué dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. Petición de oficio por el Juez .

MUCHAS GRACIAS

[blasgonzalez@blasgonzalez.com](mailto:blasgonzalez@blasgonzalez.com)



# **JORNADA SOBRE LA LEY DE PATENTES 2015**

## **El Nuevo Modelo de Utilidad**

Juan Arias Sanz

*Licenciado en C. Químicas*

*Agente de la Propiedad Industrial*

*Agente de Patente Europea*



# INTRODUCCIÓN I

---

- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.



# INTRODUCCIÓN I

---

- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.
- En España el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las necesidades de la industria nacional
  - 95% solicitudes origen nacional.



# INTRODUCCIÓN I

---

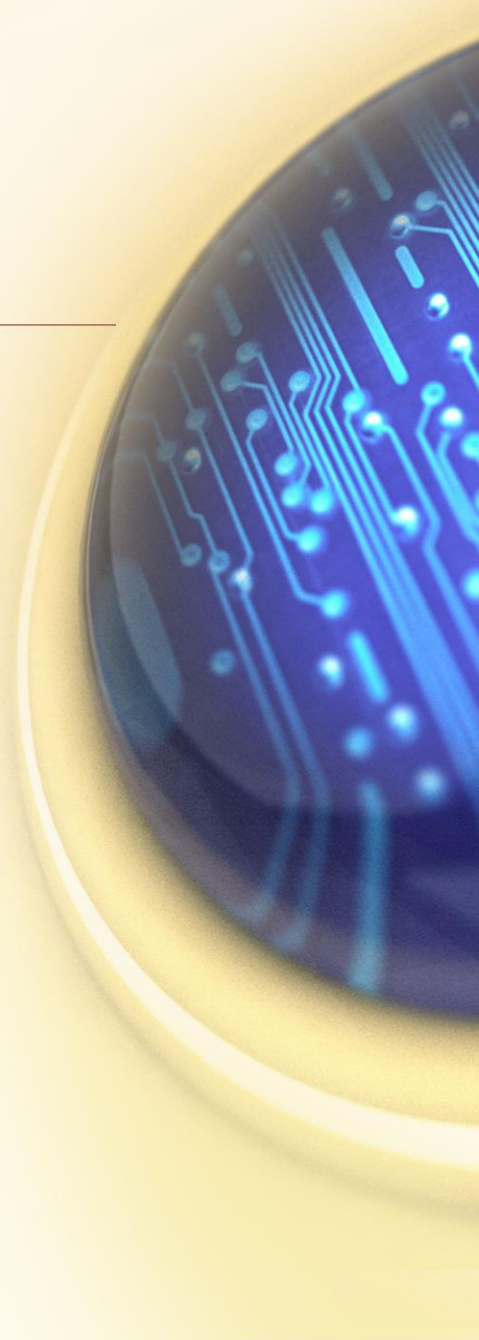
- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.
- En España el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las necesidades de la industria nacional.
  - 95% solicitudes origen nacional.
- La Nueva Ley pretende mantener este modelo *sui generis*, si bien adaptado a las necesidades actuales.

# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**

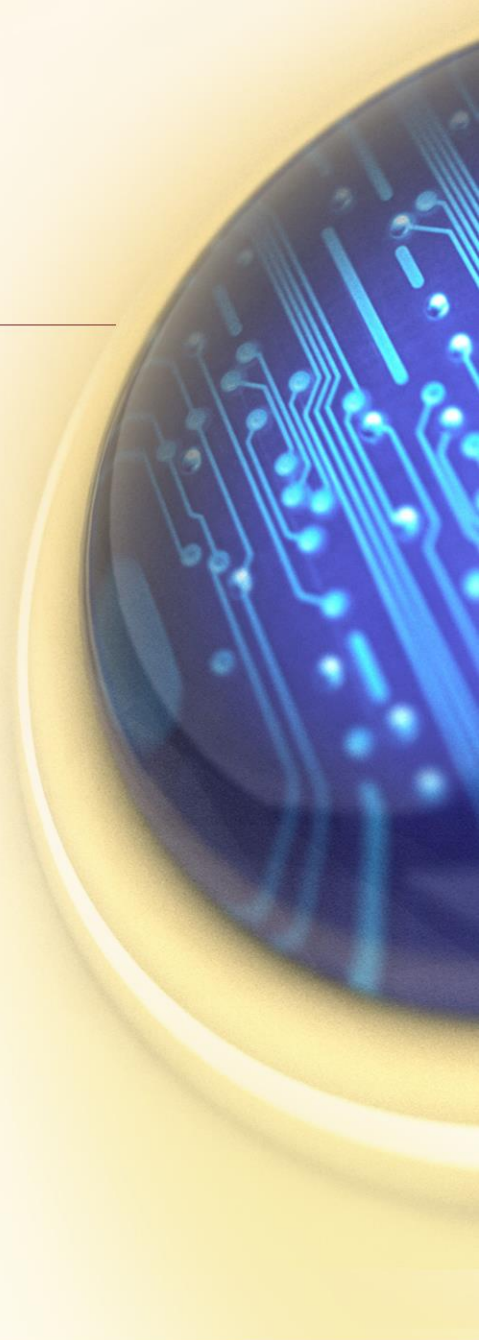


# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**
  - Países con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos técnica: **DK, GR, IE**





# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

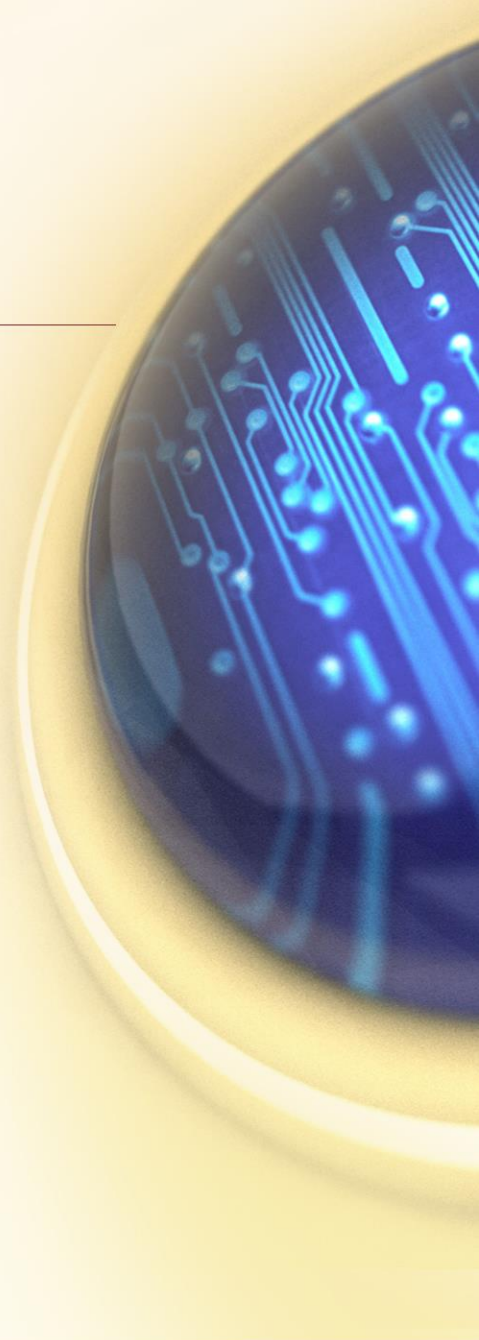
- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**
  - Países con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos técnica: **DK, GR, IE**
- **Alemania**
  - Admiten áreas química y biológica
  - Mismo nivel de actividad inventiva para patentes y MU
  - Acción cancelación ante DPA durante toda la vida del MU

# INTRODUCCIÓN III

---

## Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- **DE:**               **15.000**
- **ES:**               **2.600**
- **IT:**               **2.600**



# INTRODUCCIÓN III

---

## Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- DE:	15.000
- ES:	2.600
- IT:	2.600
- CZ:	1.700
- AT:	800
- FI:	480
- FR:	480
- DK:	200
- PT:	120
- GR:	27
- IE:	?

# INTRODUCCIÓN IV

---

## MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)
- **Procedimiento de tramitación:**
  - Se adapta al PLT
  - Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposición pre-concesión
  - Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la obtención IET

# ÍNDICE I

---



## **Título XII: Modelos de Utilidad**

### **- Capítulo I: Objeto y requisitos de protección**

- Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad
- Art. 138: Derecho a la protección
- Art. 139: Estado de la técnica
- Art. 140: Actividad inventiva

### **- Capítulo II: Solicitud y procedimiento de concesión**

- Art. 141: Presentación y contenido de la solicitud
- Art. 142: Asignación de la fecha de presentación y examen de oficio
- Art. 143: Publicación de la solicitud
- Art. 144: Oposiciones a la solicitud

# ÍNDICE II

---



- Art. 145: Procedimiento y resolución
- Art. 146: Recursos
- Art. 147: Publicación de las modificaciones
- **Capítulo III: Efectos de la concesión**
  - Art. 148: Contenido del derecho y ejercicio de acciones
  - Art. 149: Nulidad
  - Art. 150: Aplicación de las disposiciones sobre patentes

# C- I: Objeto y requisitos de protección I

## Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como Modelo de Utilidad

1. *Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título,*

- *las invenciones **industrialmente aplicables** que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva,*
- *consisten en dar a un objeto o **producto** una configuración, estructura o **composición** de la que resulte alguna ventaja *prácticamente apreciable para su uso o fabricación.**

## Ley 11/1986 - Art. 143:

1. *Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título,*

- *las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva,*
- *consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o **constitución** de la que resulta alguna ventaja *prácticamente apreciable para su uso o fabricación**

## C- I: Objeto y requisitos de protección II

### Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelo de utilidad

2. *No podrán ser protegidas como modelo de utilidad*
  - además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley,
  - las invenciones de procedimiento,
  - las que recaigan sobre la materia biológica ,
  - y las sustancias y composiciones farmacéuticas

### Ley 11/1986 - Art. 143

2. *En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad*
  - los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.
3. *No podrán ser protegidas como modelo de utilidad*
  - las invenciones de procedimiento
  - y variedades vegetales.



# C- I: Objeto y requisitos de protección III

---

## Art. 138 – Derecho a la protección / Art. 144

- Sin modificaciones relevantes
  - *El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.*
- No se incluye la referencia del Art. 144 de Ley 12/1986 al Art.10 2-4 (invención realizada por varias personas).
- Art. 150 Ley 24/2015 establece la aplicación de las disposiciones sobre las patentes a los modelos de utilidad

# C- I: Objeto y requisitos de protección IV

## Art. 139: Estado de la técnica

1. *El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención*

## Ley 11/1986 - Art. 145:

1. *El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido **divulgado de España**, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.*

**Novedad relativa → Novedad absoluta**

# C- I: Objeto y requisitos de protección V

## Art. 139: Estado de la técnica

1. .

2. *Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3*

## Ley 11/1986 - Art. 145:

1. .

2. *Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior*

## C- I: Objeto y requisitos de protección VI

---



### Art. 140 – Actividad inventiva / Art. 146

- Se mantiene el menor nivel de actividad inventiva
  - *Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera **mu**y evidente para un experto en la materia*
- Se mantiene referencia a Art. 139.2 (6.3) /Art. 145.2 Ley 12/1986
  - Las solicitudes presentadas antes pero publicadas después de la fecha de solicitud no pertenecen al estado de la técnica para evaluar la actividad inventiva.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión I

---



### Art. 141 – Presentación y contenido solicitud / Art. 147

#### - **Presentación del modelo de utilidad. Contenido**

- Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986

- Solicitud dirigida a la OEPM

- Documentación - refiere Art. 23.1 Ley 24/2015

*1. La solicitud de patente deberá contener:*

*a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.*

*c) Una o varias reivindicaciones.*

*d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.*

*e) Un resumen de la invención.*

- No es necesario Resumen de la invención

- *la solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente*

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión II

---

### Art. 141 – Presentación y contenido solicitud / Art. 147

- **Requisitos fecha de presentación**
  - Adaptación al PLT (similar al Art. 24 Ley 24/2015)
    - a) *La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.*
    - b) *Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.*
    - c) *Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.*
  - No incluye que la descripción puede estar en cualquier idioma

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión III

---

### Art. 142 – Asignación de fecha de presentación y examen de oficio / Art. 148

- **Examen fecha presentación**
  - Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
    - Referencia Art. 33.2 Ley 24/2015 (Art. 30 Ley 12/1986)
- **Examen de oficio y susceptibilidad modelo utilidad**
  - Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
    - Referencia Título V, Capítulo I Ley 24/2015 (misma ref. Ley 12/1986): Requisitos solicitud, Designación inventor, Unidad invención, Descripción invención, reivindicaciones, Prioridad
    - No se efectúa Examen Sustantivo
    - Se informa al solicitante de posibles defectos. Si no se corrigen se deniega la solicitud.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión IV

---

### **Art. 143 – Publicación solicitud / Art. 148.4**

- Sin modificaciones
- No existiendo motivos de denegación o subsanados éstos → Disposición al público (folleto) – anuncio BOPI que incluye reivindicaciones y dibujos

### **Art. 144 – Oposiciones a la solicitud / Art. 149 1-3**

- Plazo de dos meses desde fecha publicación
- Motivos: además de requisitos legales para concesión:
  - falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o suficiencia descripción
  - No se incluye falta de legitimación → Tribunales ordinarios
- Modificación relevante
  - Prórroga de dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones



## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión V

---

### Art. 145 – Procedimiento y resolución / Art. 149 4-9 y 150

- Sin cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Si no hay oposición → concesión
- Si hay oposición →
  - Se traslada al solicitante para que formule alegaciones y eventualmente modifique las reivindicaciones
  - Se trasladan alegaciones al oponente
  - La OEPM resolverá estimando en todo o en parte o desestimando la(s) oposición(es)
  - Cuando pese a las modificaciones o alegaciones persistan motivos que impidan en parte o en todo la concesión → nuevo plazo dándole al solicitante una nueva oportunidad
- Concesión: se anunciará BOPI y los documentos del expediente se pondrán a disposición del público, pero no se editará folleto.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VI

---

### Art. 146 – Recursos / Art. 151

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Recurso administrativo (Ley 11/1986 → Art. 110 LRJ-PAC)
  1. *El recurso administrativo contra concesión MU sólo podrá referirse a cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.*
  2. *El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada*
    - Sólo el oponente/solicitante podrá interponer recurso contra la concesión del registro fundado en motivos no examinados de oficio por la administración.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VII

---

### Art. 146 – Recursos / Art. 151

2. *...A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.*
3. *Frente a la resolución de concesión de un MU, la OEPM no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora del Art.102 Ley 30/1992 (revisión de oficio) si la nulidad se basa en las causas previstas en Art. 145 de esta Ley (→ procedimiento tramitación MU). Dichas causas sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.*

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VIII

---

### **Art. 147 – Publicación de las modificaciones / Art. 151**

- *Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán, haciendo el correspondiente anuncio en el BOPI.*
- *La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.*



## C- III: Efectos de la concesión I

---

### Art. 148 – Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Se mantiene que la protección del MU atribuye a su titular los mismos derechos que la patente
  - Se mantiene la duración de 10 años improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si bien se especifica que producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el BOPI.
  - *Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un MU solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el IET previsto en el Art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.*

## C- III: Efectos de la concesión II

---

### Art. 148 – Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo.
  - En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe de autos.
  5. Una vez solicitado el IET, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en la Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.



## C- III: Efectos de la concesión III

---

### Art. 149 – Nulidad / Art. 153

- No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Las causas de nulidad de un MU
    - No sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en Art. 137 a 140 (invenciones susceptibles, derecho a la protección, novedad, actividad inventiva).
    - Falta de suficiencia de la descripción
    - Adición de materia
    - Ampliación de alcance de protección tras la concesión
    - Cuando el titular no tuviera derecho al mismo
  - *Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del MU, éste quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará **parcialmente nulo**.*



## C- III: Efectos de la concesión IV

---

### **Art. 150 – Aplicación de las disposiciones sobre patentes / Art. 154**

- No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Se especifican con más detalle las normas de las patentes que, en todo caso, serían aplicables a los MU y se menciona, por ejemplo, la limitación a instancias del titular.



# RESUMEN FINAL

---

## MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)
- **Procedimiento de tramitación:**
  - Se adapta al PLT
  - Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposición pre-concesión
  - Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la obtención IET



# ABG PATENTES, S.L.

Avenida de Burgos 16D · Edificio Euomor · 28036 **MADRID**  
Tel. +34 91 4171300

Comte d'Urgell 143, 1<sup>a</sup> · 08036 **BARCELONA**  
Tel. +34 93 452 59 58

C/ San Vicente, 8, 6<sup>a</sup> planta · 48001 **BILBAO**  
Tel. 94 661 14 87

[www.abgpatentes.com](http://www.abgpatentes.com)