

**DIRECTRICES DE EXAMEN
DE SOLICITUDES DE PATENTE
(LEY 24/2015)**

PARTE E

**COMUNICACIONES Y
ASPECTOS COMUNES DEL
PROCEDIMIENTO**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE E	COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO	1
E1.	INTRODUCCIÓN	1
E2.	COMUNICACIONES FORMALES	2
E2.1.	NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM	2
E2.2.	COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS	5
E3.	COMUNICACIONES INFORMALES	8
E3.1.	CONSULTAS TELEFÓNICAS	8
E3.2.	ENTREVISTAS PRESENCIALES	9
E3.3.	CORREOS ELECTRÓNICOS	9
E4.	VISTAS ORALES	10
E4.1.	SOLICITUD DE LA VISTA ORAL	10
E4.2.	CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL	11
E4.3.	CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN	12
E4.4.	VISTA ORAL	12
E5.	REPRESENTACIÓN	17
E5.1.	ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN	17
E6.	MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA	20
E6.1.	MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES	20
E6.2.	ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES	23
E6.3.	LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES	23
E6.4.	ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES	39
E6.5.	OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES	40
E7.	CORRECCIÓN DE ERRORES	41
E7.1.	RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM	41
E7.2.	RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM	43
E8.	MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS	44
E8.1.	CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	44
E8.2.	INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS	44
E8.3.	PRÓRROGA DE PLAZOS	44
E9.	RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA	46
E9.1.	PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE	47
E10.	RENUNCIA DE LA PATENTE	48
E10.1.	PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE	48
E11.	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	50
E11.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	50

E11.2.	REQUISITOS OBJETIVOS.....	51
E11.3.	REQUISITOS SUBJETIVOS.....	51
E11.4.	REQUISITOS FORMALES.....	55
E11.5.	EFFECTOS	57
E12.	CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.....	58
E12.1.	INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES	58
E12.2.	REQUISITOS FORMALES.....	59
E13.	CAMBIO DE MODALIDAD.....	65
E13.1.	A INICIATIVA DEL SOLICITANTE	65
E13.2.	A PROPUESTA DE LA OEPM.....	66
E14.	SOLICITUDES DIVISIONALES.....	67
E14.1.	CUESTIONES GENERALES.....	67
E14.2.	PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD.....	68
E14.3.	TASAS	69
E15.	PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACCELERADA (CAP).....	70
E15.1.	REQUISITOS	70
E15.2.	TRAMITACIÓN	70
E16.	TASAS Y ANUALIDADES.....	72
E16.1.	TASAS	72
E16.2.	ANUALIDADES	75
E17.	SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA.....	77
E17.1.	SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA.....	77
E17.2.	SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA.....	77
E17.3.	SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS.....	78
E17.4.	TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA.....	78
E17.5.	PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA	79

ÍNDICE DETALLADO

PARTE E	COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO	1
E1.	INTRODUCCIÓN	1
E2.	COMUNICACIONES FORMALES	2
E2.1.	<i>NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM</i>	2
E2.1.1.	Momentos en los que se deben emitir notificaciones	2
E2.1.2.	Forma de las notificaciones	2
E2.1.3.	Número de notificaciones	3
E2.1.4.	Eficiencia de las comunicaciones	3
E2.1.5.	Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones	4
E2.2.	<i>COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS</i>	5
E2.2.1.	Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM	5
E2.2.2.	Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM	5
E2.2.3.	Medios para presentar comunicaciones	6
(a)	Formato electrónico	6
(b)	Formato papel	6
E2.2.4.	Lugares de presentación	7
E3.	COMUNICACIONES INFORMALES	8
E3.1.	<i>CONSULTAS TELEFÓNICAS</i>	8
E3.2.	<i>ENTREVISTAS PRESENCIALES</i>	9
E3.3.	<i>CORREOS ELECTRÓNICOS</i>	9
E4.	VISTAS ORALES	10
E4.1.	<i>SOLICITUD DE LA VISTA ORAL</i>	10
E4.2.	<i>CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL</i>	11
E4.3.	<i>CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN</i>	12
E4.4.	<i>VISTA ORAL</i>	12
E4.4.1.	Admisión de documentación	12
E4.4.2.	Admisión de público	13
E4.4.3.	Comisión en la Vista Oral	13
E4.4.4.	Utilización de dispositivos electrónicos	14
E4.4.5.	Comienzo de la Vista Oral	14
E4.4.6.	Apertura de la Vista Oral	14
E4.4.7.	Desarrollo de la Vista Oral	15
E4.4.8.	Clausura de la Vista Oral	16
E4.4.9.	Actuaciones posteriores a la Vista Oral	16
E5.	REPRESENTACIÓN	17
E5.1.	<i>ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN</i>	17
E6.	MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA	20
E6.1.	<i>MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES</i>	20

E6.1.1.	Momentos previos a la concesión de la patente.....	20
(a)	Examen de oficio.....	20
(b)	Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita:	20
(b1)	Falta de claridad o de coherencia.....	20
(b2)	Pluralidad de reivindicaciones independientes.....	21
(b3)	Falta de unidad de invención.....	21
(c)	Examen sustantivo	21
E6.1.2.	Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente.....	21
(a)	Recurso administrativo	21
(b)	Procedimiento de Oposiciones	22
(c)	Procedimiento de Limitación	22
(d)	Acción de nulidad.....	22
(e)	Renuncia parcial.....	22
E6.2.	<i>ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES</i>	23
E6.3.	<i>LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES</i>	23
E6.3.1.	Modificaciones en la descripción	24
E6.3.2.	Modificaciones en las reivindicaciones	30
(a)	Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación.....	30
(b)	Inclusión de una característica en una reivindicación.....	32
(c)	Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”)	33
(d)	Cambios en las categorías de las reivindicaciones	34
(d1)	Transformación de una reivindicación de producto en una de uso.	35
(d2)	Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento.....	35
(d3)	Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto.....	36
(d4)	Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso.....	36
E6.3.3.	Modificaciones en los dibujos	36
(a)	Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos.....	37
E6.3.4.	Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas.....	38
E6.3.5.	Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada	38
E6.4.	<i>ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES</i>	39
E6.5.	<i>OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES</i>	40
E7.	<i>CORRECCIÓN DE ERRORES</i>	41
E7.1.	<i>RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM</i>	41
E7.2.	<i>RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM</i>	43
E8.	<i>MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS</i>	44
E8.1.	<i>CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS</i>	44
E8.2.	<i>INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS</i>	44
E8.3.	<i>PRÓRROGA DE PLAZOS</i>	44
E9.	<i>RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA</i>	46
E9.1.	<i>PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE</i>	47
E10.	<i>RENUNCIA DE LA PATENTE</i>	48

E10.1.	PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE	48
E11.	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	50
E11.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	50
E11.2.	REQUISITOS OBJETIVOS.....	51
E11.3.	REQUISITOS SUBJETIVOS.....	51
E11.3.1.	Sistema satisfactorio de vigilancia.....	51
E11.3.2.	Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales	53
E11.3.3.	Persona a la que se exige la diligencia necesaria	54
E11.3.4.	Prueba de la diligencia debida	55
E11.4.	REQUISITOS FORMALES.....	55
E11.5.	EFFECTOS	57
E12.	CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS.....	58
E12.1.	INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES	58
E12.2.	REQUISITOS FORMALES.....	59
E12.2.1.	Solicitud de inscripción de cesiones	60
(a)	Celebración de un contrato.....	60
(b)	Fusión, reorganización o división; resolución judicial	60
(c)	Cambio de nombre, dirección o nacionalidad.....	61
E12.2.2.	Solicitud de inscripción de licencias	62
E12.2.3.	Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos.....	63
E12.2.4.	Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos.....	63
E12.2.5.	Procedimiento de inscripción.....	64
E13.	CAMBIO DE MODALIDAD.....	65
E13.1.	A INICIATIVA DEL SOLICITANTE	65
E13.2.	A PROPUESTA DE LA OEPM.....	66
E14.	SOLICITUDES DIVISIONALES.....	67
E14.1.	CUESTIONES GENERALES.....	67
E14.2.	PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD.....	68
E14.3.	TASAS	69
E15.	PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACCELERADA (CAP)	70
E15.1.	REQUISITOS	70
E15.2.	TRAMITACIÓN	70
E16.	TASAS Y ANUALIDADES	72
E16.1.	TASAS	72
E16.1.1.	Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)	72
(a)	Reembolso de las tasas	72
(b)	Petición de reducción de tasas.....	73
(c)	Bonificación de tasas a Universidades Públicas.	74
E16.2.	ANUALIDADES	75

E16.2.1.	Pago de anualidades	75
(a)	Recargos.....	75
E17.	SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA.....	77
E17.1.	<i>SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA.....</i>	<i>77</i>
E17.2.	<i>SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA.....</i>	<i>77</i>
E17.3.	<i>SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS.....</i>	<i>78</i>
E17.4.	<i>TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA.....</i>	<i>78</i>
E17.5.	<i>PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA.....</i>	<i>79</i>

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO

E1. INTRODUCCIÓN

La parte E contiene directrices generales sobre aspectos comunes de distinta índole relacionados con la tramitación del procedimiento de concesión de una patente, así como con la vida de la patente tras su concesión.

Se hace notar que, en ausencia de provisiones concretas en la Ley de Patentes 24/2015 o su Reglamento de Ejecución, se hará referencia a las disposiciones recogidas en la LPACAP, tal y como prevé la disposición adicional primera de la LP.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las comunicaciones, tanto formales como informales, que tienen lugar entre la OEPM y los interesados en la tramitación de una patente, es decir, los solicitantes o sus representantes y los oponentes u otros terceros interesados.

Se tratan también aspectos procedimentales comunes en todo el procedimiento y que pueden ser de interés en distintos momentos de la tramitación de una patente, tales como la presentación de modificaciones a la solicitud, la corrección de errores, cuestiones relativas a los plazos y al pago de tasas y anualidades o la retirada y renuncia de la patente.

Se incluyen en esta parte determinados procedimientos especiales como el Programa CAP, la tramitación de patentes secretas, la presentación de solicitudes divisionales o el cambio de modalidad.

Por último, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto por la solicitud como por la patente concedida: restablecimiento de derechos, cesiones, licencias y modificaciones de derechos.

Se hará referencia a otras partes de las Directrices en las que se desarrollan alguno de los aspectos aquí tratados.

E2. COMUNICACIONES FORMALES

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM

E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones

Con carácter general, la OEPM emitirá notificaciones a los interesados en las siguientes fases del **procedimiento de concesión y/o oposición** de una patente:

- cuando una parte interesada deba ser informada de una serie de defectos en la solicitud o en cierta documentación aportada. En caso de que proceda, la OEPM emitirá una petición para subsanar dichos defectos;
- cuando se desee invitar a una parte interesada a presentar observaciones a cuestiones particulares o a entregar documentos, evidencias, etc. para aclarar algún asunto particular;
- cuando, en opinión de el/la examinador/a de patentes o de la Comisión de Examen/Oposición, la patente no pueda concederse o mantenerse con la redacción propuesta por el solicitante o titular de la patente, pero podría posiblemente concederse o mantenerse con un texto modificado o un alcance más limitado;
- cuando se precise comunicar cierta información necesaria para continuar con el procedimiento;
- cuando se requiera la aportación de documentación necesaria para continuar con el procedimiento;
- antes de una Vista Oral, tanto en examen como en oposición, con objeto de preparar la documentación para la misma.

Con carácter general, en cualquier otro procedimiento seguido ante la OEPM, ésta emitirá una comunicación ante la existencia de defectos. En ningún caso se podrá denegar una solicitud o trámite sin dar la ocasión de subsanar al solicitante.

E2.1.2. Forma de las notificaciones

Cualquier notificación de la OEPM se realizará bien utilizando un formulario oficial o bien mediante carta con el sello de la OEPM. Las notificaciones estarán firmadas y permitirán identificar al funcionario responsable.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actúe mediante un representante, las notificaciones irán dirigidas a este último. Si existen varios representantes, será

suficiente con enviar la comunicación al que aparezca en primer lugar en la instancia o solicitud.

En el caso de que se designe un representante para la cumplimentación de un solo trámite aislado deberá realizarse la oportuna anotación en las bases de datos a fin de mantener las comunicaciones con el representante inicial designado con carácter general para ese expediente y enviar al nuevo representante solo las relativas a ese trámite.

E2.1.3. Número de notificaciones

Cada comunicación deberá cubrir todos los puntos que sean necesarios o importantes para dirigir el procedimiento con el menor número de comunicaciones posible y así evitar alargar el procedimiento más de lo necesario.

A pesar de que lo ideal es que el número de comunicaciones sea el menor posible, cuando se aprecie la existencia de defectos no detectados en fases anteriores es conveniente valorar la emisión de una nueva comunicación en lugar de continuar con el procedimiento sin haber solventado dichos defectos oportunamente.

Art. [50 LP](#)

En general, hay que tener en cuenta que la presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, y hasta que dichos defectos sean subsanados, expire el plazo otorgado para ello o, en su caso, transcurra la prórroga solicitada.

Art. [35.2 LP](#)

No obstante, la presencia de defectos formales en la documentación durante el examen de oficio no suspenderá la realización del IET siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización o desvirtúen de tal modo el objeto de búsqueda que su resultado resulte inservible.

E2.1.4. Eficiencia de las comunicaciones

Existen una serie de pautas básicas que deben seguirse para una comunicación eficiente con el solicitante:

- se debe actuar con diligencia en la transmisión de comunicaciones con el solicitante/titular e intentar no agotar los plazos establecidos. De esta forma se agiliza el procedimiento, lo cual es ventajoso para el solicitante/titular en su toma de decisiones.

- respecto a la admisión de documentación, la documentación aportada por el solicitante se debe analizar minuciosamente para comprobar que es admisible en plazo y forma. Si se rechaza documentación es importante motivarlo claramente en la comunicación correspondiente.
- las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas; los informes deben estructurarse previamente ordenando por relevancia todos los aspectos que se van a tratar para transmitir un mensaje claro y completo.
- el lenguaje empleado debe ser siempre técnico y objetivo.
- se debe contestar a todas y cada una de las alegaciones del solicitante sin dejar ningún aspecto fuera de análisis.
- en ocasiones es aconsejable la comunicación telefónica para acelerar la actuación del solicitante/titular en respuesta a una comunicación de defectos. Dicha comunicación telefónica, de la que se dejará constancia (fecha y contenido) en el expediente, no sustituye a la notificación formal de defectos, que solo se tendrá por realizada mediante la correspondiente comunicación escrita.

Art. 34.6, 39.4 RP

En el examen sustantivo y en el examen de las oposiciones se podrá repetir la comunicación de objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos para así dar oportunidades adicionales al solicitante o al titular de subsanar o corregir, siempre y cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes:

- que el solicitante/titular haya tratado manifiestamente de corregir los defectos y
- que la OEPM estime que los defectos restantes son subsanables.

E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones

La OEPM utilizará principalmente dos tipos de medios para comunicarse con el solicitante/titular de la patente o con su representante, en su caso: correo electrónico y correo postal.

Si el solicitante/titular hubiera indicado una dirección de correo electrónico, éste será el medio preferente utilizado. Salvo que el solicitante/titular haya indicado lo contrario, las notificaciones se enviarán en formato electrónico a dicha dirección electrónica.

Si el solicitante/titular no hubiese proporcionado una dirección electrónica, el medio de notificación será por correo postal.

En todo caso, los Agentes de la Propiedad Industrial se darán por notificados mediante la publicación correspondiente en el BOPI, sin perjuicio de que previamente, y con efectos meramente informativos, se le haya enviado el texto íntegro de la comunicación (art. [29.3](#) Ley 17/2001 de Marcas, [Disp. adicional segunda 3](#) RP).

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS

E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Las solicitudes y demás documentos se deberán presentar en los modelos oficiales que a tal efecto establezca la OEPM. En cualquier caso, se aceptarán los formularios internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento ([Regla 20](#), Tratado PLT).

La documentación deberá identificar claramente a qué expediente se refiere, el motivo de la comunicación y la fecha de emisión de la comunicación.

Las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas, utilizando un lenguaje lo más técnico y objetivo posible. Se debe evitar la utilización de elementos superfluos y repetitivos.

E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Art. [23.3](#) LP

Con carácter general, las comunicaciones escritas dirigidas a la OEPM, ya sean peticiones, alegaciones o cualquier otra documentación, se presentarán redactadas en español.

En las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al español, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

En el caso de aportación de documentos probatorios, como por ejemplo, en el procedimiento de examen o de oposición, que no estuvieran redactados en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes (ver apartado D2.1.4).

E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones

La OEPM aceptará comunicaciones recibidas en formato electrónico y formato papel.

(a) Formato electrónico

Los trámites electrónicos se realizarán a través del portal [Sede Electrónica de la OEPM](#), que cumple con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. En la [Sede Electrónica](#) figura la relación actualizada de trámites que pueden realizarse.

Los trámites electrónicos se registrarán e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

El registro electrónico de la OEPM garantizará la constancia, en cada asiento que se practique indicando fecha y hora, identificación del interesado y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen.

Estarán obligados a relacionarse con la OEPM a través de medios electrónicos los siguientes sujetos ([Disp. adicional segunda 3](#) RP):

- Los Agentes de Propiedad Industrial
- Las personas jurídicas

Sin embargo, se aceptará la presentación en papel a los solos efectos de obtener fecha de presentación de la solicitud de patente, o para considerar que un trámite se ha cumplido en plazo. Posteriormente, se deberá realizar la comunicación vía electrónica para que tuviera efecto.

En algunos casos, la OEPM podrá admitir la presentación de determinada documentación en soporte físico, como p. ej. USB.

(b) Formato papel

Los documentos presentados en formato papel ante la OEPM u otros lugares de presentación (ver [apartado E2.2.4.](#)) serán digitalizados e incluirán los metadatos que acrediten su condición de ejemplar original, que se visualizarán al consultar el documento.

Los documentos se incorporarán así al expediente administrativo electrónico, archivándose los originales.

Únicamente podrán utilizar el formato papel los solicitantes que no estén obligados a relacionarse utilizando medios electrónicos (ver [apartado E2.2.3\(a\)](#)).

E2.2.4. Lugares de presentación

Las comunicaciones que los interesados dirijan a la OEPM podrán presentarse en los mismos lugares de presentación de una solicitud de patente (ver apartado F2.2).

E3. COMUNICACIONES INFORMALES

El presente apartado contiene directrices generales respecto a comunicaciones de carácter informal mantenidas entre la OEPM y el solicitante de la patente durante la tramitación hasta la concesión de una patente.

Se debe señalar que, en el procedimiento de oposiciones, al tratarse de un procedimiento contradictorio, no están permitidas las comunicaciones informales con ninguna de las partes.

Las comunicaciones informales pueden llevarse a cabo por teléfono, mediante visitas presenciales o por correo electrónico. En muchos casos una consulta informal, puede ayudar a avanzar en el procedimiento de forma más rápida y efectiva.

Cuando se lleve a cabo una comunicación informal, la OEPM hará una anotación que se adjuntará al expediente y que resumirá de forma clara y concisa los puntos tratados y que incluirá la siguiente información:

- Número de expediente
- Identificación de participantes
- Asuntos discutidos y/o acuerdos alcanzados
- Otros asuntos comentados a los que no se haya llegado a un acuerdo, con los argumentos del solicitante/titular
- Conclusiones
- Se podrá indicar si la siguiente acción debe venir del solicitante/titular o de la OEPM.

E3.1. CONSULTAS TELEFÓNICAS

Una conversación telefónica puede tener lugar a iniciativa del solicitante de la patente o a instancia de la OEPM.

Situaciones en las que el solicitante podría contactar con la OEPM:

- El solicitante quiere hacer una consulta sobre un aspecto de procedimiento;
- Existe un error en una comunicación o en la contestación de la OEPM que dificulta al solicitante preparar la siguiente contestación/comunicación;

Situaciones en las que la OEPM podría comunicarse por teléfono con el solicitante:

- Existe cierta confusión sobre algunos puntos a discutir, p.ej. el solicitante parece haber malinterpretado los argumentos de la OEPM;
- La solicitud parece estar preparada para concederse, pero el/la examinador/a necesita aclarar ciertos aspectos menores con el solicitante o le gustaría comentar una propuesta de modificaciones para superar las objeciones encontradas.

Conviene señalar que las comunicaciones telefónicas no sustituyen a una notificación formal, que solo tendrá lugar mediante la correspondiente comunicación escrita oficial.

De realizarse, se dejará constancia de la comunicación telefónica, su fecha y contenido, siendo aconsejable refrendar lo hablado en comunicación escrita.

E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES

Se podrán llevar a cabo entrevistas presenciales en la sede de la OEPM a petición del solicitante, quien deberá contactar con la persona responsable del expediente, bien por teléfono o bien por correo electrónico, para concertar una cita.

A la entrevista podrá asistir el solicitante de la patente o su representante, en su caso, así como cualquier otra persona, expresamente autorizada por el solicitante.

Si durante el examen sustantivo se solicitara una entrevista por parte del solicitante de la patente, ésta se celebrará con, al menos, la persona responsable del expediente.

E3.3. CORREOS ELECTRÓNICOS

El solicitante también podrá dirigirse a la OEPM mediante un correo electrónico dirigido a la persona responsable del expediente. Asimismo, la OEPM se podrá comunicar con el solicitante, o representante en su caso, mediante correos electrónicos.

En estos casos, se adjuntarán al expediente todos los correspondientes correos y sus respuestas.

Conviene señalar que las comunicaciones por correo electrónico no sustituyen a las notificaciones formales, que solo tendrán lugar mediante la correspondiente comunicación escrita oficial.

E4. VISTAS ORALES

Art. [34.7](#), [39.5](#) RP

Se entiende por Vista Oral aquel trámite formal que se celebra a petición de una de las partes interesadas en el procedimiento de concesión de patentes o de oposición, en el que una Comisión de la OEPM, en presencia de las partes, delibera sobre la concesión, denegación o modificación de una solicitud de patente en **fase de examen sustantivo** o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el caso del **procedimiento de oposición**.

El objeto de la Vista Oral será concentrar en un único acto, uno o varios trámites escritos relevantes para la resolución del expediente y, por tanto, sustituye a dichos trámites.

No se consideran Vista Oral las comunicaciones formales o informales por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico o entrevista presencial, etc.) entre el solicitante, titular, oponente y/o la OEPM.

Durante el procedimiento de concesión de patentes en fase de examen sustantivo y en el procedimiento de oposición, podrá tener lugar una Vista Oral única cuando sea solicitada bien por el solicitante o titular de la patente o, en su caso, por el oponente u oponentes, o bien a instancia de la OEPM cuando así lo estime conveniente (ver apartado C2.2.3 y apartado D3.2.2).

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL

La solicitud de Vista Oral puede ser realizada tanto a instancia del interesado (solicitante/opponente/titular) como a instancia de la OEPM. En este último caso, sólo se recurrirá a la vista oral si tras varias comunicaciones con el solicitante/opponente/titular persistiesen dudas relevantes para adoptar una resolución definitiva en relación con la solicitud de patente o la patente concedida.

Durante la fase de examen sustantivo, la Vista Oral podrá solicitarse siempre que haya habido al menos una comunicación escrita de la OEPM **posterior a la contestación del solicitante a la Opinión Escrita que acompaña al IET** (primera comunicación de examen sustantivo) y antes de que la OEPM comunique el fin del examen sustantivo, informando de la decisión adoptada de conceder o denegar la patente.

Durante el procedimiento de oposición, el titular podrá solicitar la Vista Oral **tras la Notificación de objeciones** (ver apartado D3.2.2) en la que se le otorga un nuevo plazo

para presentar alegaciones o modificaciones. Por otra parte, el oponente podrá solicitar la Vista Oral tras recibir las modificaciones/alegaciones presentadas por el titular como contestación a la Notificación de objeciones.

La solicitud de una vista oral sólo se tendrá por realizada cuando tenga lugar de forma expresa, clara y no condicionada. Asimismo, deberá solicitarse en el momento procedimental oportuno.

La solicitud de vista oral se podrá denegar en los siguientes casos:

- cuando no se solicite en el momento procedimental oportuno,
- cuando la OEPM considere que los defectos u objeciones señalados no son subsanables y, por tanto, no considere conveniente otorgar nuevas oportunidades al solicitante/titular, o
- cuando el solicitante no haya tratado manifiestamente de subsanar los defectos u objeciones señalados.

E4.2. CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL

Previamente al envío de la citación oficial, la Comisión de Examen u Oposición se reunirá para valorar posibles fechas para la celebración de la vista. Una vez concretadas varias fechas posibles, se contactará telefónicamente o por correo electrónico con el solicitante o su representante para que valore cuál de ellas se ajusta mejor a su agenda. En caso de que no sea posible consensuar una fecha, la OEPM la fijará unilateralmente.

La OEPM enviará la citación para la celebración de la Vista Oral a la parte o partes del procedimiento con al menos dos meses de antelación a la celebración (el mes de agosto no se considerará hábil a estos efectos).

La citación incluirá la siguiente información:

- Número de expediente de patente o de solicitud de patente
- Fecha, hora y lugar de celebración (indicación de la sala de vistas en la OEPM)
- Miembros que forman la Comisión
- Documento anexo con los puntos que van a ser tratados, con indicación de la opinión previa de la Comisión en relación a los mismos. Esta opinión es preliminar y no vinculante.
- La fecha límite de contestación a la citación y admisión de nueva documentación (30 días naturales previos a la fecha prevista para la celebración de la Vista Oral).

- Datos de contacto (examinador/a responsable, Secretaría del DPIT, etc.) para poder comunicar exclusivamente en caso de que haya algún imprevisto por causa urgente que impida acudir a vista oral.

La carta para la citación a la Vista Oral será accesible a través de [CEO](#).

El documento anexo servirá como punto de partida para las deliberaciones que tengan lugar durante la Vista Oral.

Para la celebración de una Vista Oral será siempre necesaria la formación de una Comisión de Examen, en el trámite de examen sustantivo (ver apartado C3), o una Comisión de Oposición, en el caso de la tramitación de oposiciones (ver apartado D3).

E4.3. CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN

Una vez recibida la citación para la Vista Oral, el solicitante/titular deberá confirmar su asistencia no más tarde de la fecha límite indicada en la citación, así como indicar qué personas acudirán a la vista. En caso de necesitar medios audiovisuales durante la Vista Oral deberán comunicarlo para que la OEPM disponga de dichos medios.

La OEPM podrá admitir la **petición de aplazamiento** de la Vista Oral si el interesado puede justificar causas sobrevenidas inesperadamente que le impidan asistir a la vista y siempre que las comunique lo antes posible a la OEPM para que fije una nueva fecha.

De igual forma, la OEPM también podrá aplazar la Vista Oral cuando existan causas justificadas que impidan a los miembros de la Comisión la asistencia a la misma.

E4.4. VISTA ORAL

E4.4.1. Admisión de documentación

En la **fase de examen sustantivo**, sólo se admitirá nueva documentación antes de la vista oral en el plazo fijado en la citación de la Vista Oral. No obstante, durante la celebración de la vista, el solicitante podrá presentar nuevos juegos alternativos de reivindicaciones.

En el **procedimiento de oposición** los oponentes solo podrán aportar documentación adicional a la presentada en el escrito de oposición durante el turno de réplica posterior. Es decir, como regla general, sólo se admitirá nueva documentación antes de la vista oral en el plazo fijado en la citación de la Vista Oral. La presentación de documentación en

plazo no significa su admisibilidad automática. La presentación de documentación fuera de plazo será inadmitida, salvo que se demuestre la relevancia *prima facie*.

En cualquier caso, si un solicitante/titular presentase un juego de reivindicaciones modificado antes de una Vista Oral a la que no asiste, la Comisión tendrá en cuenta los hechos y argumentaciones presentadas antes de la vista. En el procedimiento de oposición, los oponentes serán convocados a la vista, pero su ausencia no impedirá la celebración de la Vista Oral. En el caso de ausencia del titular se tendrá por concluida la Vista Oral y se continuará con los trámites siguientes.

E4.4.2. Admisión de público

La Vista Oral en examen sustantivo no será pública. Por lo que se refiere al procedimiento de oposición, la Vista Oral será pública, aunque para asistir a la misma será necesario solicitarlo previamente a la OEPM. La Comisión podrá restringir el acceso de público a la sala cuando lo estime conveniente. En principio, a la vista oral de oposición sólo acudirán las partes. Para permitir la asistencia en calidad de público de terceras personas ajenas al procedimiento, la OEPM consultará a las partes.

E4.4.3. Comisión en la Vista Oral

La Comisión estará formada por tres miembros técnicos expertos de la OEPM, y en caso de que se estime necesario, un miembro jurista, todos ellos designados por el/la Director/a del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

- **Presidente/a**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.
- **Examinador/a Ponente** (Segundo Miembro): examinador/a responsable del expediente. Redacta las notificaciones al solicitante, así como el **Acta de la reunión** de la Comisión que incluye los acuerdos alcanzados.
- **Tercer Miembro**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a Ponente para que redacte el acta. En caso de elegir a un/a Examinador/a, se intentará en la medida de lo posible, que este/a pertenezca al área técnica del expediente objeto de estudio.

- **Jurista:** forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

E4.4.4. Utilización de dispositivos electrónicos

Los asistentes a una vista oral tienen totalmente prohibida la grabación, difusión, distribución o publicación de toda o parte de la Vista Oral por cualquier medio. No obstante, la Comisión podrá grabar la vista o partes de la misma cuando lo estime conveniente, informando previamente a los asistentes. En este sentido, la citación incluirá una advertencia a tal efecto. El fichero resultante de la grabación podrá acompañar al acta de las sesiones.

Como regla general se permitirá el uso de ordenadores portátiles u otros medios electrónicos equivalentes durante el desarrollo de la Vista Oral, siempre que ello no altere el normal desarrollo de la misma.

La Comisión podrá autorizar el uso de elementos que ayuden en la explicación del caso, así como de los medios técnicos que faciliten y apoyen las intervenciones de las partes como, por el ejemplo, la presentación de diapositivas. La Comisión deberá cerciorarse de que la sala cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la presentación.

E4.4.5. Comienzo de la Vista Oral

Antes de la apertura de la Vista Oral, el/la Secretario/a de la Comisión recibirá a las partes en la entrada de la sala de la vista, comprobará la identidad de los asistentes, así como los poderes de representación en su caso.

En las vistas con asistencia de público, se tratará de asegurar que su presencia no afecte al normal desarrollo de la vista, se informará de la obligación de guardar silencio y observar el debido respeto al acto que se va a celebrar. En caso de que la Vista Oral no pueda desarrollarse normalmente, la Comisión podrá desalojar la sala.

Tanto en fase de examen sustantivo como durante el procedimiento de oposición, la comparecencia del solicitante o titular de la patente es un requisito esencial para la celebración de la vista. En caso de que éste no acuda, se tendrá por concluida la vista y se continuará la tramitación.

E4.4.6. Apertura de la Vista Oral

En el momento de apertura de la Vista Oral deben hallarse presentes todos los miembros de la Comisión. El/la Presidente/a dará comienzo a la Vista Oral haciendo referencia al número de expediente y presentando a todos los participantes en la misma. Si, por algún

motivo, se ha producido un cambio en la composición de Comisión, se debe informar a las partes en ese momento.

Asimismo, los interesados podrán promover la recusación de aquellos miembros de la Comisión en quienes se dé alguna de las circunstancias del [art. 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#).

A continuación, el/la Presidente/a hará un breve resumen del historial del expediente, así como del estado de tramitación del mismo y hará mención al orden de los puntos a tratar durante la vista, incluidos en el documento anexo de la citación.

En el caso de una Vista Oral **durante el examen sustantivo**, tras la introducción anteriormente mencionada, se dará la palabra al solicitante de la patente de manera que exponga su postura respecto del anexo incluido en la carta de citación.

En el caso del **procedimiento de oposición** los oponentes tendrán la posibilidad de explicar en este momento sus argumentos. Normalmente, comenzarán exponiendo el caso los oponentes y se dará al titular de la patente la oportunidad de replicar a cada oposición de forma individual o de manera conjunta. No obstante, si el caso lo requiriera, el/la Presidente/a podrá comenzar dando la palabra al titular de la patente.

E4.4.7. Desarrollo de la Vista Oral

Una vez finalizadas las exposiciones generales, la Comisión comenzará a analizar cada uno de los aspectos controvertidos que ya se apuntaron en el anexo a la carta de citación y se formularán las preguntas que se estimen oportunas respecto de los mismos. Tras debatir con las partes cada punto, la Comisión deliberará en privado y llegará a una conclusión respecto de cada uno de ellos, que comunicará a las partes.

Una vez que hayan sido tratados y analizados todos los puntos fijados en el orden del día, la Comisión se reunirá para una deliberación final, en ausencia de las partes, y realizar una propuesta de resolución. Si durante dicha deliberación final surgen nuevas cuestiones que puedan ser aclaradas por las partes se retomará la vista antes de volver a reunirse para adoptar una propuesta definitiva.

No obstante, en cualquier momento la Comisión podrá poner fin a la Vista Oral y realizar una propuesta de resolución cuando del desarrollo de la vista se desprenda que no tiene sentido continuar con la misma, aun cuando no hubieran sido tratados todos los puntos. Esta decisión se justificará debidamente.

E4.4.8. Clausura de la Vista Oral

A la hora de proponer el texto final, la Comisión prestará especial atención a la congruencia entre descripción y reivindicaciones, haciendo constar en este momento las modificaciones de la solicitud/patente que se consideran necesarias.

La Vista Oral concluirá con el traslado a la/s parte/s de la propuesta final acerca de la concesión, denegación o modificación de la solicitud de patente, en fase de examen sustantivo, o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de la patente ya concedida, en el caso del procedimiento de oposición.

La Vista oral concluirá cuando el/la Presidente/a declare formalmente su clausura.

E4.4.9. Actuaciones posteriores a la Vista Oral

De todo lo que acontezca durante la celebración de la vista se levantará un acta redactada por el/la Examinador/a Ponente de la Comisión, donde se recogerán datos como los miembros de la comisión y los asistentes, la hora de inicio de la vista, el orden y los puntos tratados, la hora y duración de las pausas, etc. En su caso, el fichero resultante de la grabación de la Vista Oral se adjuntará al acta de las sesiones.

El acta incluirá las conclusiones de la Vista Oral y, en su caso, se adjuntarán los textos acordados entre la Comisión y el solicitante/titular de la patente, si bien no será necesario que incluya todas las deliberaciones técnicas.

El acta de la Vista Oral se hará accesible al público en la base de datos [CEO](#) de la OEPM.

El solicitante/titular deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas, tal como hayan sido acordados en la Vista Oral, cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP. Dicha documentación se deberá aportar en el **plazo de diez días hábiles** a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la elevación del acta en el BOPI.

La resolución que ponga fin al procedimiento deberá estar motivada (ver apartado C4 y apartado D4, respectivamente) y se hará accesible al público a través de su publicación en la base de datos [CEO](#) de la OEPM. Además, se publicará una mención de la resolución en el BOPI. La fecha de publicación en el BOPI abrirá el plazo para la interposición de un recurso de alzada.

E5. REPRESENTACIÓN

Art. 175, 176 LP; Art. 107 RP

En las actuaciones ante la OEPM en el procedimiento de concesión de una patente podrán actuar los siguientes:

- Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el [Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas](#).
- Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes (art. 4 y 5 de la LPACAP), si bien:
 - Si no residen en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar obligatoriamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial.
 - Si no tienen sede o domicilio en España deberán designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o alternativamente indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico.

Por tanto, los interesados con residencia en un Estado miembro de la Unión Europea no están obligados a actuar mediante un representante, pudiendo actuar indistintamente por sí mismos o bien, haciéndose representar si así lo desean.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actúe mediante un representante, éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM y las notificaciones irán dirigidas a este último.

En el caso de existir varios solicitantes, y deseen actuar representados, deberán designar un único representante, a quien se enviarán las notificaciones oportunas. La autorización al representante debe estar firmada por todos los solicitantes.

En el caso de que existan dos o más solicitantes y no actúen representados, las notificaciones se enviarán al solicitante que designen expresamente o en su defecto, a quien aparezca en primer lugar en la solicitud.

E5.1. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Art. 108 RP

En general, se tendrá por acreditada la representación y no será necesario aportar el correspondiente poder de representación, salvo en los siguientes supuestos:

- a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.
- b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por un representante no indicado en la fecha de presentación en la solicitud de patente.
- c) Cuando se solicite la inscripción de una transmisión, cambio de nombre, licencia u otros negocios jurídicos.
- d) Cuando se solicite la inscripción de una renuncia, retirada, limitación o revocación.
- e) Cuando se presente una oposición a la concesión de una patente.

Para los anteriores supuestos, los representantes deberán presentar ante la OEPM el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. El poder podrá otorgarse para una o más solicitudes, o para uno o más registros identificados en el poder. Se podrá presentar un poder general ([formulario poder general](#)) por el que el poderdante faculte al representante para actuar en relación con todos los trámites relativos a las patentes de invención. La OEPM llevará a estos efectos un registro electrónico de poderes generales.

En el caso de que el representante haya presentado un poder general y éste conste en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la existencia de dicho poder, bien aportando el número asignado por la OEPM o bien mediante la presentación de una copia del mismo.

Cuando se comunique a la OEPM la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el **plazo de dos meses** a contar desde la recepción de dicha comunicación o desde la publicación el aviso del BOPI, el plazo que expire más tarde.

En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, se considerará no acreditada la representación y el procedimiento continuará con el solicitante. Los actos realizados por el representante no acreditado, **con excepción de la presentación de la solicitud de patente**, se tendrán por no efectuados si no son confirmados por el solicitante en los plazos anteriormente citados

Las comunicaciones de la OEPM se entenderán con quien figure inscrito como representante hasta que se comunique la terminación del apoderamiento o, en su caso,

se acredite otra representación, mediante la presentación del correspondiente poder. representante.

Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la OEPM los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES

Art. [48 LP](#), art. [64 RP](#)

A la hora de tratar las modificaciones de la solicitud o de la patente concedida, la LP y el RP se refieren de manera específica a la modificación de las reivindicaciones y subsidiariamente, con objeto de mantener la coherencia de la solicitud, se refieren a la modificación de la descripción, y en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Es decir, la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la posibilidad de modificar la descripción y los dibujos o las secuencias biológicas.

Salvo cuando se trate de subsanar errores manifiestos (ver [apartado E7](#)), las reivindicaciones sólo podrán modificarse en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así expresamente lo permita la Ley y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente.

E6.1.1. Momentos previos a la concesión de la patente

Art. [24 RP](#)

(a) Examen de oficio

Si tras la realización del examen de oficio, la solicitud de patente presentase defectos (ver apartado A6.2), el solicitante podrá, en la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas.

Art. [27](#), [28](#), [29 RP](#)

(b) Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita:

Al inicio o durante la búsqueda pueden plantearse tres situaciones para cuya subsanación el solicitante tiene la opción de modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas:

(b1) Falta de claridad o de coherencia

Si la OEPM notifica al solicitante una falta de claridad o de coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, el solicitante podrá modificar la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.

(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes

Si la OEPM notificase al solicitante que las reivindicaciones, tal como han sido presentadas, comprenden más de una reivindicación independiente de cada categoría (producto, procedimiento o utilización) sin que se encuentren en las excepciones señaladas en el art. [7.2](#) RP (ver apartado F5.2.3), el solicitante podrá subsanar este defecto presentando un nuevo juego de reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas.

(b3) Falta de unidad de invención

Si, durante la búsqueda, la OEPM le comunica al solicitante que la solicitud no satisface la exigencia de unidad de invención, éste podrá contestar dividiendo la solicitud o modificando, con el único objeto de subsanar la falta de unidad de invención, las reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas (ver apartado B4 y apartado F6).

Art. [40](#) LP; Art. [33,34](#) RP

(c) Examen sustantivo

Desde la publicación en el BOPI de la mención de la puesta a disposición del público del IET el solicitante dispone de tres meses para modificar la solicitud de patente o formular alegaciones, lo que podrá realizar junto con la petición de examen o independientemente de ésta si la petición se produjo con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

Para subsanar las objeciones que durante el examen sustantivo se le comuniquen, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la solicitud tal como pretenda que sea concedida.

La modificación de la solicitud podrá acordarse durante una Vista Oral. El solicitante deberá aportar la descripción y reivindicaciones acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el **plazo de 10 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

E6.1.2. Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente

Art. [44.3](#) LP

(a) Recurso administrativo

Tras una resolución denegatoria, en el procedimiento de recurso administrativo el solicitante/titular de la patente podrá modificarla.

Art. [43 LP](#); Art. [38 RP](#)

(b) Procedimiento de Oposiciones

Una vez trasladadas al titular las oposiciones admitidas a trámite, éste podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y, en su caso, los dibujos y/o las secuencias biológicas si lo estima oportuno.

Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará un nuevo plazo durante el cual el titular podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas.

La modificación de la patente podrá acordarse durante una Vista Oral, debiendo aportarse las modificaciones cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el **plazo de 10 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

(c) Procedimiento de Limitación

Art. [105.1 LP](#); Art. [41 RP](#)

A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser limitada en cualquier momento de su vida legal (ver apartado D10), modificando las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas.

(d) Acción de nulidad

Art. [120.3 LP](#)

Si se ejerce una acción de nulidad contra el titular de una patente, éste podrá optar por limitar la patente, modificando las reivindicaciones y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas en su contestación a la demanda.

(e) Renuncia parcial

Art. [110 LP](#)

El titular de una patente podrá renunciar parcialmente a la patente (ver [apartado E10](#)), es decir, renunciar a una o varias reivindicaciones, modificando tanto las reivindicaciones como la descripción, si fuera necesario, así como los dibujos y las secuencias biológicas, en su caso.

E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES

Art.48.3 LP, art.64 RP

Las modificaciones en el procedimiento de concesión deben estar basadas en las objeciones emitidas por el/la examinador/a de oficio o de patentes, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

Durante los procedimientos de examen, oposición y limitación, al modificar las reivindicaciones, el solicitante o titular podrá, para mantener la coherencia, modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante/titular especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el solicitante/titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente y en su caso, de la descripción, dibujos o secuencias biológicas.

Durante las fases de examen y oposición, se podrán presentar propuestas alternativas a la propuesta principal de modificación.

Si la primera de las propuestas se acepta, se ignorarán las propuestas alternativas. Si fuera rechazada la primera de las propuestas, se irán examinando sucesivamente las alternativas según el orden de preferencia propuesto por el solicitante.

Una vez solicitada la realización del examen sustantivo, la primera ocasión en que se podrán presentar estas propuestas alternativas de modificación será en la contestación al IET y la Opinión Escrita que le acompaña. No se examinarán las modificaciones posteriores a IET y OE si no se hubiera pedido y pagado el examen sustantivo.

E6.3. LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES

Art.48.5 LP

La solicitud de la patente o la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto **exceda el contenido de la solicitud** tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art. 48.6 LP

Por otra parte, **en el procedimiento de oposición**, o en su caso en el de **limitación**, la patente concedida no podrá modificarse de modo que se **amplíe la protección** que confiere, es decir, el alcance de las reivindicaciones.

Conviene destacar que en la Ley 24/2015, a diferencia de la anterior legislación (Ley 11/86), no se contempla en ningún caso el cambio de la fecha de presentación por modificación del objeto de la solicitud (ver apartado A2).

Modificaciones que exceden el contenido inicial

Ejemplo 1

La solicitud se refiere a una composición de caucho que comprende varios ingredientes y el solicitante busca introducir mediante una modificación de la solicitud la información de un ingrediente adicional no descrito inicialmente.

La modificación **no se debe admitir** porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 2

La solicitud tal como se presentó inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar un tejido de lana con un determinado fluido.

No se admitirá una modificación posterior en la que el solicitante añade que el procedimiento presenta también la ventaja de proteger al tejido frente a las polillas, porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 3

La solicitud tal como se presentó inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar varios tipos de tejidos con un determinado fluido, pero la patente concedida reivindica solamente el procedimiento para limpiar lana con dicho fluido.

No se admitiría una modificación en el sentido de reivindicar un procedimiento para limpiar un tejido cualquiera con un determinado fluido, aunque la descripción incluya realizaciones con otros tejidos además de la lana, porque constituiría una ampliación de la protección, más allá del alcance de las reivindicaciones como fueron concedidas.

E6.3.1. Modificaciones en la descripción

El/la examinador/a no formulará ninguna objeción si el solicitante introduce información adicional en el apartado de referencias al estado de la técnica en la descripción. En

realidad, es aconsejable que, si el/la examinador/a de patentes ha identificado uno o varios documentos pertinentes para la invención desde el punto de vista del estado de la técnica, pida al solicitante que los mencione en la descripción, si no los hubiera citado inicialmente.

Por otra parte, si el solicitante ha introducido una exclusión o limitación (“*disclaimer*”), la referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las referencias al estado de la técnica.

Si el solicitante presenta unas modificaciones cuya base no encuentra el/la examinador/a, el solicitante puede argumentar que el cambio introducido estaba implícito en la invención tal y como fue originalmente presentada. En caso de duda, la modificación sólo será admisible si una persona experta en la materia puede derivarla de forma directa y sin ambigüedad, utilizando el conocimiento general común y las características que se consideren implícitas en el resto del documento. Si se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si la invención modificada no presenta novedad con respecto a la invención original, se considerará que la modificación es una aclaración y se admitirá, aunque no haya un soporte literal para la modificación.

Aclaración vs. novedad

La invención consiste en un circuito agrupado por bloques.

Ejemplo 1

Una modificación que implique reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una sola etapa, denominada bloque de entrada y control, no afectaría a la evaluación del requisito de novedad de la invención, dado que la invención no se refiere a dichas etapas en particular.

Esta modificación sería **admisible**, ya que se consideraría como una aclaración.

Ejemplo 2

Sin embargo, una modificación consistente en sustituir el interruptor de entrada de corriente por un mando a distancia sí afectaría a la evaluación del requisito de novedad.

Esta modificación **no sería admisible** porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

En el caso en el que se divulguen en la descripción un rango general y un rango preferido dentro de ese rango general, se admitirá una modificación que consista en añadir un rango que sea una combinación del rango preferido y uno de los rangos que, dentro del rango general, se encuentran a ambos lados del rango preferido, ya que se considerará que esto se puede derivar de la solicitud inicial tal como fue presentada.

Rango general vs. rango preferido

La invención se refiere a un proceso para la producción de fenilisocianato líquido, estable que comprende las etapas de:

- *calentar fenilisocianato a una temperatura de 180° a 300°C, en presencia de 0.05 a 10 ppm de un óxido de fosfolina y*
- *enfriar la mezcla de reacción a 100°C o menos, una vez que se alcanza el contenido deseado en isocianato.*

*Inicialmente, el rango señalado en la descripción era de **0.001 ppm a 10 ppm**, preferiblemente de 0.05 a 5 ppm.*

*Mediante una modificación se introduce en la descripción el rango **0.05 a 10 ppm**, que es una combinación del rango preferido y uno de los rangos que se encuentran a ambos lados del rango preferido.*

Esta combinación no tendría novedad como invención de selección para una persona experta en la materia y, por tanto, se puede admitir esa modificación en la descripción, sin que se considere que supone un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente.

Lo mismo se puede aplicar al rango de temperaturas. Puesto que inicialmente en la descripción se indicaba un rango general de 150° a 300°C, con un rango preferido de 180° a 240°C, se admitiría una modificación para introducir en la descripción el rango de 180° – 300°C.

Ambos casos **serían admisibles** por no suponer un aumento del contenido de la solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Ampliación de un rango

Descripción original

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de certificación para temperaturas superiores a 800° C, (..) con un cuerpo soporte cuyas dimensiones mínimas y máximas están **comprendidas entre (100 x 100 x 190) mm y (500 x 500 x 190) mm** (largo, ancho y espesor).

Descripción modificada

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de certificación para temperaturas superiores a 800° C, (...) con un cuerpo soporte cuyas dimensiones mínimas y máximas **comprendidas entre (10 x 10 x 190) mm y (500 x 500 x 190) mm** (largo, ancho y espesor).

Esta modificación **no es admisible** pues supone una ampliación del rango descrito inicialmente y, por tanto, supondría un aumento del contenido de la solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Si una característica técnica estaba descrita en la solicitud original, pero no estaba mencionado su efecto o no lo estaba en su totalidad, aunque sí se podría deducir con facilidad de la solicitud original por una persona experta en la materia, entonces se puede admitir una clarificación del efecto en la descripción.

Clarificación de un efecto en la descripción

La invención consiste en una ventana que se abre hacia el interior y en la que el tirador dispone de un elemento de caucho. En una de las figuras se presenta la ventana abierta con el elemento de caucho en contacto con la pared.

Se admitirá que se modifique la descripción para introducir una aclaración indicando que, gracias al elemento de caucho, se evitan daños a las paredes con la apertura de la ventana.

En ningún caso, se admitirán modificaciones de la solicitud que supongan generalizaciones arbitrarias de ejemplos específicos, ya que suponen una ampliación del contenido de la solicitud tal y como se presentó.

Generalización arbitraria

Si en la descripción se hace referencia de manera repetida a la necesidad de que una determinada pieza de un dispositivo esté fabricada en aluminio, no se admitirá que durante el procedimiento se introduzca una modificación relativa a que la pieza podría estar fabricada en cualquier metal.

En este caso esta modificación **no será admisible**, pues supondría un aumento del contenido de la solicitud, contrario al art. 48.5 LP.

Tampoco es posible incluir **nuevos modos de realización** de la invención, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud.

Modo de realización no descrito

La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”, sin divulgar ningún tipo de “apoyo resistente”.

No se debe admitir que el solicitante añada posteriormente información respecto a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales.

En ocasiones se produce la aportación de documentación que se refiere a estudios comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como prueba en apoyo de la actividad inventiva. En estos casos, se tendrá especial cuidado si en la documentación se plantean nuevos efectos para justificar la actividad inventiva. Estos nuevos efectos sólo podrán tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad

inventiva si están implícitos en el problema técnico inicialmente planteado en la solicitud original o si al menos están relacionados con el mismo.

El contenido de esta documentación no puede incluirse en la descripción, ya que constituiría una introducción de materia adicional y, por tanto, una ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada. Sin embargo, dicha documentación se incorporará al expediente para poder ser consultada por el público. También es posible sugerir al solicitante que, si la aporta dentro del plazo de prioridad interna (ver apartado F7.1), presente una segunda solicitud que reivindique prioridad de la primera y añada la nueva documentación.

Adición de documentación relativa al efecto técnico

La invención se refiere a una composición farmacéutica con una determinada actividad y durante el examen se señala falta de actividad inventiva.

El solicitante puede posteriormente proporcionar nuevas pruebas que demuestren que la composición tiene una ventaja inesperada por su acción antibiótica. En este caso, se podría reformular el problema técnico incluyendo la acción antibiótica, siempre que se considere que esta nueva acción está implícita o relacionada de alguna manera con la actividad farmacéutica que se indicó inicialmente para la composición. Dichas pruebas se mantendrán en el expediente, pero no se pueden introducir en la descripción, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud, tal como se presentó inicialmente.

Si se realiza una modificación con el fin de clarificar el significado de una marca o para sustituir una marca registrada por un término técnico, el/la examinador/a deberá tener especial cuidado para evitar que la modificación no suponga una ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, ya que el objeto designado por la marca puede variar con el tiempo.

Clarificación de una marca

En una solicitud de patente se indica en la descripción que se emplea una sustancia designada por su marca. El/la examinador/a podrá objetar la existencia de falta de claridad si la composición designada cubierta por la marca no es parte del conocimiento general común y el solicitante deberá sustituir dicha marca por la composición de la sustancia.

Para evitar que se produzca un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, el solicitante deberá justificar que esa era la composición en la fecha de presentación de la solicitud.

E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones

Art. [48.6 LP](#)

Las reivindicaciones se podrán modificar tanto durante la fase de examen como durante los procedimientos de oposición y limitación si bien, una vez la patente se haya concedido, las modificaciones no podrán suponer una ampliación del alcance de la protección conferida por las reivindicaciones.

Art. [48.5 LP](#)

En todo caso, las reivindicaciones tanto de la solicitud de la patente como de la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto exceda el contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art. [64.4 RP](#)

Por otra parte, las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda al no hallarse comprendida, formando un único concepto inventivo general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas. Tampoco podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por una falta de claridad o coherencia o por una pluralidad de reivindicaciones independientes no admisibles (ver apartado B2.2).

(a) Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación

La sustitución o eliminación de una característica de una reivindicación podría suponer una ampliación del contenido a menos que una persona experta en la materia hubiera reconocido de manera directa y no ambigua que:

- (i) la característica no se ha descrito como esencial;
- (ii) la característica no es indispensable para la función de la invención, a la vista del problema técnico que la invención pretende resolver; y
- (iii) la sustitución o eliminación no requiere una modificación de otras características para compensar ese cambio.

En el caso de sustitución de una característica por otra, esta segunda característica deberá tener soporte en los documentos de la solicitud original. En cualquier caso, la sustitución o eliminación siempre debe tener soporte en la solicitud original.

No se admitirá la generalización de una reivindicación por sustitución de una característica particular por otra más general, argumentando que ello habría sido obvio para una persona experta en la materia.

Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación

Ejemplo1

La invención se refiere a un panel laminado multi-capa y la descripción incluye varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, siendo en uno de los ejemplos la capa exterior de polietileno.

La modificación en la reivindicación para omitir la capa exterior o alterarla pasando a ser de polipropileno **no sería admisible ni en la fase de examen ni en el procedimiento de oposición**. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por tanto sería inadmisibles (art. 48.5 LP).

Ejemplo2

Se reivindica “Una composición que comprende A y B” y se modifica posteriormente a “Una composición que comprende A y, opcionalmente, B”, teniendo esta segunda redacción soporte en la descripción.

Esta modificación sería **admisible en la fase de examen pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

Ejemplo3

La invención reivindicada es un sacacorchos en el que las características técnicas que resuelven el problema técnico planteado se refieren a la adaptación de la longitud del brazo de palanca al proceso de extracción del corcho. También se incluye en la reivindicación una navajita destinada a cortar la cápsula que envuelve el tapón de corcho y que es ampliamente conocida en el estado de la técnica.

Se admitiría una modificación en la fase de examen consistente en eliminar esta última característica técnica, pues no es indispensable para la función de la invención, **pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(b) Inclusión de una característica en una reivindicación

Generalmente se puede evitar una falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Una modificación a tal efecto se admite si dichas características están presentes en las reivindicaciones dependientes, en la descripción o en los dibujos y siempre que dichas características no se refieran a una invención que no haya sido objeto de búsqueda (por falta de claridad o coherencia, existir una pluralidad no admisible de reivindicaciones independientes de la misma categoría o falta de unidad invención, ver apartados B2.2.1, B2.2.2 y B4, respectivamente).

La extracción de la descripción de una característica específica aislada de una combinación de características inicialmente divulgadas y su inclusión en las reivindicaciones para delimitar la materia reivindicada, se admite solamente si no hay una relación estructural y funcional entre dichas características.

Cuando una característica se extrae de una realización particular y se añade a una reivindicación, se tiene que establecer que:

- La característica no está relacionada o vinculada a otras características de la realización.
- La divulgación general justifica el aislamiento de la característica y su introducción en la reivindicación.

Inclusión de una característica en una reivindicación

Se reivindica “Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se quemé por sobrecalentamiento”.

Se modifica a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento”.

La modificación sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(c) Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”)

Se admite la introducción de “disclaimers”, es decir, limitaciones en una reivindicación que suponen que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación (ver apartado F5.3.13).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación con una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que afecta a la novedad de la reivindicación.

Un “disclaimer” se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección.

Una reivindicación que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y concisión establecido para las reivindicaciones en el art. 28 LP. Además, en la descripción, el solicitante deberá indicar el estado de la técnica excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.

Se puede admitir un “disclaimer” tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica que se excluye no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó. En el primer caso debe cumplirse la condición de que, para una persona experta en la materia, el objeto de la reivindicación, una vez aplicada la exclusión, esté explícita o implícitamente divulgado de

manera directa y sin ambigüedades en la solicitud tal y como está se presentó originalmente.

No obstante, en los siguientes casos no se admitirá la introducción de un “disclaimer” sobre una materia no explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó:

- si se introduce con el fin de subsanar una falta de suficiencia de la descripción o de excluir realizaciones que no se puedan implementar
- si supone una contribución técnica
- si afecta a la valoración de la actividad inventiva

Limitación o “disclaimer”

Una reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción:

“Uso de compuesto de fórmula general I...”

Mediante una modificación se introduce un “disclaimer” y la reivindicación presenta la siguiente redacción:

*“Uso de un compuesto de fórmula general I, **con la excepción del compuesto A...**”*

La modificación se ha utilizado para subsanar una objeción por novedad, y en el estado de la técnica se incluía el compuesto A.

Se admitirá la modificación siempre que A sea un compuesto que caiga dentro del ámbito de definición de la fórmula I.

Esta modificación sería **admisibles tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(d) Cambios en las categorías de las reivindicaciones

Uno de los cambios que pueden admitirse es el de la categoría de una reivindicación, normalmente acompañado de un cambio en las características técnicas de la invención. Es muy importante tener en cuenta que durante el **procedimiento de oposición** solo se admitirá un cambio en la categoría de una reivindicación si es imprescindible para subsanar alguno de los motivos de oposición (ver apartado D2.1.5). En caso contrario no se admitirá el cambio de categoría.

Además, incluso si esta condición se cumpliera, la Comisión de Oposición deberá prestar especial atención para evitar que el cambio de categoría amplíe el objeto de la protección

conferida por la patente (art. 48.6 LP). En cualquier caso, siempre ha de verificarse que el cambio de categoría no amplíe el contenido de la solicitud original (art. 48.5LP) lo que no sería admisible ni en fase de examen ni en fase de oposición.

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos:

(d1) Transformación de una reivindicación de producto en una de uso.

Una modificación consistente en sustituir una reivindicación de producto por una reivindicación de uso de ese producto no supondrá una ampliación de la protección, y por tanto se admitirá, siempre y cuando la reivindicación de uso defina el uso de dicho producto para lograr un efecto técnico que haya sido descrito.

Si una reivindicación sobre un producto se sustituye por una de uso del producto basada en un efecto técnico descrito, la modificación está permitida, excepto en el caso de productos farmacéuticos (ver apartado G7.6).

Ejemplo

Si se reivindica un compuesto y en la descripción se exponen varias utilidades no reivindicadas, y posteriormente se pone de manifiesto que el compuesto es conocido, pero no alguna de sus utilidades, la reivindicación de producto se podrá transformar en una reivindicación de uso.

Esta modificación sería **admisibles tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

Por el contrario, **no se permite la transformación de una reivindicación de uso de un producto a una reivindicación del producto en sí.**

(d2) Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento.

Se permite la transformación de una reivindicación de producto en una reivindicación de procedimiento si dicho procedimiento, que se habrá divulgado en la descripción, sólo da lugar a ese producto inicialmente reivindicado.

(d3) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto.

Se permite la transformación de una reivindicación que tiene por objeto un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en una reivindicación de producto sobre dicho dispositivo si la reivindicación original contenía todas las características técnicas del producto, ya sea en términos funcionales o estructurales.

Sin embargo, si el producto definido en la nueva reivindicación ya no depende de las circunstancias de funcionamiento de las que sí dependía en la reivindicación original, el cambio no es admisible, pues en ese caso la reivindicación original conferiría protección sobre el funcionamiento del dispositivo en unas determinadas circunstancias y la nueva reivindicación otorgaría protección sobre el producto en cualquier circunstancia, ampliando la protección conferida.

Ejemplo

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en el cual los sensores de presión se encuentran adaptados para localizarse en una determinada posición, no se permite el cambio a una reivindicación sobre el producto donde no se señale la localización de los sensores de presión.

(d4) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso.

El cambio de una reivindicación sobre un procedimiento para la obtención de un producto a una reivindicación del producto para un uso distinto del que se reivindicó previamente no está permitido.

Sin embargo, sí está permitido el cambio de una reivindicación sobre un procedimiento en el que se utiliza un determinado producto a una reivindicación sobre el uso del producto llevando a cabo el procedimiento.

E6.3.3. Modificaciones en los dibujos

Puede ocurrir que los dibujos que se publiquen no sean los presentados originalmente, porque los que se presentaron posteriormente eran más adecuados para la publicación. En este caso se habrá de comprobar que los dibujos presentados posteriormente no incluyen ningún elemento que suponga una ampliación de contenido respecto a los depositados inicialmente.

Sólo podrá añadirse un dibujo totalmente nuevo si dicho dibujo se puede derivar sin ningún tipo de ambigüedad del texto de la descripción.

(a) Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos

Debe tenerse mucha precaución con las modificaciones en la descripción y/o reivindicaciones que están basadas en detalles que sólo se pueden derivar de los dibujos esquemáticos de la solicitud original.

En particular, no debe considerarse que se excluye de la invención una característica sólo por el hecho de que ésta no se encuentra en una figura esquemática que no representa todos los detalles de la invención.

El modo en que una determinada característica se representa en las figuras puede ser accidental. La persona experta en la materia debe ser capaz de reconocer claramente en los dibujos, dentro del contexto de toda la descripción, que la característica añadida a partir de las figuras, es el resultado deliberado de las consideraciones técnicas que llevan a la resolución del problema técnico planteado.

Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”, sin divulgar ningún tipo de “apoyo resistente”.

Si bien no se debe admitir que el solicitante añada posteriormente información respecto a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales, si el solicitante es capaz de demostrar que los dibujos, tal como son interpretados por una persona experta en la materia, muestran unos muelles helicoidales, sí se debería admitir la adición de la información, al menos en el contexto de la realización concreta donde se divulga.

Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente muestra un dibujo esquemático de una estructura compuesta de varios elementos, en la que no se especifica que se trate de una representación a escala.

En este caso, si el solicitante pretende incluir en la descripción una característica referida a la ratio de dimensiones entre dos elementos como una modificación derivada de los dibujos, esta no deberá admitirse, puesto que, al tratarse de una representación esquemática sin detallar la escala, no puede considerarse que contiene la información sobre los tamaños a escala de los elementos que intervienen en la estructura. Por lo tanto, no puede desprenderse de dicha figura la relación de tamaño entre sus elementos.

E6.3.4. Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas

Las listas de secuencias biológicas que forman parte de la descripción también pueden ser corregidas o modificadas. El solicitante deberá aportar una nueva lista de secuencias, que contenga las modificaciones o correcciones junto con una copia de dicha lista en formato electrónico legible por ordenador, según los requisitos establecidos reglamentariamente (ver apartado F3.6), acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la lista original y la modificada, indicando las razones de la modificación y especificando que la información contenida tanto en papel como en formato electrónico es idéntica y no amplía el contenido de lo presentado inicialmente.

E6.3.5. Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada

Art. 14 RP

Es posible pedir la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la OEPM. Hay que tener en cuenta que es incompatible la petición de corrección o adición de prioridad con la petición de publicación anticipada y con la presentación de solicitudes incluidas en el programa CAP, ya que estas no pueden reivindicar prioridad (ver [apartado E.15](#)). Sin embargo, será posible tramitar la petición de corrección o adición de prioridad cuando se retire la petición de publicación anticipada antes de que hayan terminado los preparativos técnicos para su publicación.

- La corrección de prioridad se refiere al caso de que se haya reivindicado una fecha de prioridad incorrecta.
- La adición de prioridad se refiere tanto al caso en que el solicitante no haya reivindicado ninguna prioridad inicialmente como al caso en que el solicitante haya reivindicado una o más prioridades inicialmente y quiera añadir una más. En ambos casos es esencial que la solicitud posterior haya sido regularmente presentada en el plazo de 12 meses a partir de la presentación de la solicitud prioritaria.

La petición deberá presentarse dentro del **plazo que expire más tarde** de entre los siguientes:

- a) En el plazo de **16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua**, o cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de **16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada**, aplicándose el plazo de 16 meses que expire antes;
- b) En el plazo de **4 meses** desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Cuando se trate una solicitud de patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud o de 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Estos plazos para la modificación en la prioridad no son susceptibles de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos (ver [apartado E11](#)).

Si la OEPM tiene la intención de denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, se le concederá al peticionario un plazo de 10 días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones.

E6.4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES

Art. [64 RP](#)

Al analizar las modificaciones, la OEPM deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver apartado B4)

- Si en las reivindicaciones se ha introducido materia que no ha sido objeto de búsqueda bien por falta de claridad o coherencia, pluralidad indebida de reivindicaciones independientes o falta de unidad de invención (ver apartados B2.2.1 B2.2.2 y B4, respectivamente), o bien porque el número de posibilidades de realización incluidas en la descripción era demasiado elevado para prever el sentido de la modificación en las reivindicaciones, en cuyo caso dichas modificaciones en las reivindicaciones no se admitirán.
- Si fuera necesario, el solicitante deberá ajustar el título y el resumen al nuevo juego de reivindicaciones, o incluso la memoria completa, por ejemplo en el caso de falta de unidad de invención, para que se refiera únicamente a la invención pertinente, eliminando las referencias al resto de invenciones.
- Aun cuando el/la examinador/a puede pedir al solicitante que realice modificaciones en las reivindicaciones y/o la descripción para mejorar la claridad, en ningún caso deberá solicitar modificaciones que tan sólo mejoren la forma de redacción de las reivindicaciones o de la descripción.

E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES

Art. [48.4 LP](#)

Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado. La protección conferida por la Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

Art. [64.5 RP](#)

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

Art. [64.6 RP](#)

La designación de el/la inventor/a o inventores/as no podrá ser modificada sin el consentimiento de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o titular de la patente.

E7. CORRECCIÓN DE ERRORES

E7.1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.

Art. 49 LP; Art. 65 RP

A instancia del solicitante, la OEPM admitirá las correcciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud.

La petición de rectificación ([formulario 3406X](#)) podrá realizarse en cualquier momento hasta la finalización del examen sustantivo y durante toda la vida de la patente.

El solicitante podrá corregir “**errores manifiestos**”, entendiéndolos éstos como errores de tipo material, formal o de hecho y no errores conceptuales. Esto significa que la corrección del error no debe suponer un cambio sustancial del contenido del documento que contenía el error, de manera que este documento subsiste con los mismos efectos y alcance una vez subsanado el error.

La jurisprudencia del TS ha precisado que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes características:

- poseer realidad independiente de los criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables;
- poder observarse teniendo en cuenta sólo los datos del expediente administrativo;
- y
- poder rectificarse sin que padezca la sustancia jurídica del acto, sin alteración fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operación jurídica sobre este contenido, debiendo, por último, seguirse un criterio restrictivo en el sentido de negar la rectificación en caso de duda.

Una rectificación de los dibujos, la descripción, las reivindicaciones o las secuencias biológicas se considera evidente si se deduce inequívocamente y a primera vista que ningún otro texto, dibujo o secuencia distinto que el resultante de la modificación podría haber sido propuesto por el solicitante.

Si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, debe resultar evidente lo siguiente:

- a) que se ha producido un error y
- b) cuál debería ser la corrección.

Por lo que se refiere al punto a), el hecho de que se ha producido un error debe ser reconocido de manera objetiva por una persona experta en la materia, a partir únicamente de los documentos tal y como se presentaron inicialmente.

Por lo que se refiere al punto b), la rectificación debe resultar de forma directa y sin ambigüedad para una persona experta en la materia en la fecha de la solicitud a partir de la documentación inicialmente presentada, utilizando el conocimiento general común, de tal manera que ningún otro texto más que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En conclusión, el error debe ser obvio.

Para valorar los puntos a) y b) anteriores no se podrá tener en consideración el documento de prioridad. Sin embargo, el documento prioritario sí se podrá considerar para valorar si se puede aceptar una corrección en cualquier otro documento de la solicitud, p.ej. la instancia.

El supuesto de omisión de alguna página o párrafo de la descripción o de las reivindicaciones o de algún dibujo no puede considerarse como un error, ya que la aportación posterior de estas partes implica una modificación sustancial de la solicitud.

A diferencia de lo que se establece en el momento de la admisión a trámite de la solicitud (ver apartado A2.1.3), posteriormente no se podrán aportar partes omitidas de la descripción, reivindicaciones o dibujos con objeto de llevar a cabo una rectificación de errores.

En cualquier caso, la rectificación nunca debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

El/la examinador/a puede, por iniciativa propia, corregir errores ortográficos. Para ello, realizará las modificaciones que considere oportunas y las incorporará al expediente para que sean tenidas en cuenta en la definición del folleto de publicación. Si el/la examinador/a considera necesaria la intervención del solicitante, dada la importancia del error, le propondrá que realice dicha corrección mediante una aportación voluntaria.

Correcciones permitidas

Ejemplo 1

La sustitución de “encima” por “debajo” en una reivindicación, si ello se deriva de manera directa y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos.

Ejemplo 2

La adición de una “s” a un sustantivo en una reivindicación para indicar el plural de un elemento, cuando se deriva directamente y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos que hay más de uno.

Correcciones no permitidas

Ejemplo 1

La sustitución de “excluida” por “incluida” en una frase no será admitida si a lo largo de la descripción el término “incluida” se emplea en un mayor número de ocasiones.

Ejemplo 2

Si en la descripción y/o reivindicaciones se utiliza “%” sin aclarar si se refiere a % en peso o % en volumen o a algo diferente, incluso si se afirma que una de las opciones es la habitual en la industria de que se trate, no se permitirá añadir esa aclaración.

Ejemplo 3

No se puede aceptar, basándose en el conocimiento general común, representado por una enciclopedia o un libro de texto, alegar que una persona experta en la materia habría reconocido que un determinado estándar ASTM seguido de un número de 6 dígitos no existía antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente para modificar ese número por otro distinto.

E7.2. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM

Art. [66](#) RP

La OEPM, de conformidad con el art. [109.2](#) LPCAP y a iniciativa propia o a petición de parte, podrá rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificación no afecte o altere el sentido del pertinente acto administrativo.

E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS

E8.1. CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Para el cómputo de los plazos previstos en la LP y en el RP, se actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la LPACAP.

En concreto el art. [29](#) LPACAP, establece que los plazos previstos en las Leyes obligan a las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Esto implica, que los solicitantes de patentes deben cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de Ejecución, para contestar a cualquier notificación de la OEPM así como para la presentación de cualquier documentación. La contestación o presentación de documentación realizada fuera de plazo no se tendrá en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicándose al interesado.

Art. [68.1](#) RP

Respecto al pago de anualidades, el cómputo de plazos se realizará en meses naturales.

E8.2. INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Art. [50](#) LP; Art. [68.2](#) RP

Si se interrumpe el procedimiento al notificar al solicitante la existencia de defectos a través de un suspenso en la tramitación, quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que los defectos correspondientes sean subsanados o hasta que el plazo expire, aplicándose el plazo que venza antes.

E8.3. PRÓRROGA DE PLAZOS

Art. [69](#) RP

Salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la LP y en el RP a petición del solicitante de la patente.

Art. [69.3](#) RP

No se podrán prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados y, en particular:

- a) La prórroga de un plazo ya prorrogado.

- b) El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
- c) El plazo para abonar las anualidades.
- d) El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.
- e) El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.
- f) El plazo para contestar a una comunicación de la OEPM dentro de un procedimiento contradictorio.

Dado que el procedimiento de oposición regulado en la LP y el RP es precisamente un procedimiento contradictorio, los plazos de contestación previstos durante el mismo no serán susceptibles de prórroga, de acuerdo con el apartado f) anterior.

La petición de prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito, utilizando el formulario oficial correspondiente ([formulario 3585X](#)), antes del vencimiento del plazo de que se trate y la resolución sobre la misma deberá producirse igualmente dentro de dicho plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

La OEPM examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando dicha prórroga, con indicación de los motivos en caso de denegación. En concreto, se evaluará si se cumplen las siguientes condiciones:

- El trámite para el que se solicita la prórroga es un plazo prorrogable
- No se trata de un plazo ya prorrogado
- No ha vencido el plazo legal para solicitar la prórroga

La resolución se comunicará al solicitante o su representante y se publicará un anuncio de la resolución en el BOPI, con indicación de la nueva fecha legal de finalización del plazo. La resolución que deniega o concede la prórroga no es susceptible de recurso administrativo.

E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA

Art.52 LP

El solicitante podrá retirar la solicitud de patente en cualquier momento anterior a su concesión. La retirada tiene por no presentada la solicitud y es posible solicitarla hasta que tenga lugar la concesión. Una vez concedida la patente no cabe retirar la solicitud, sino que se debe renunciar al derecho (ver [apartado E10](#)).

Si en el registro de patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la solicitud, ésta solamente podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

No se publicará una solicitud de patente que haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

Se considerará que una solicitud de patente ha sido retirada cuando transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación del IET, el solicitante no haya presentado la petición de examen sustantivo.

Art.79 LP

La fecha de resolución y la publicación de la mención de resolución por la que la solicitud de patente ha sido retirada serán inscritas en el Registro de Patentes ([CEO](#)).

Art.67.4 LP

Se considerará que la protección provisional que la solicitud de patente confiere a su titular no habrá tenido nunca este efecto cuando la solicitud hubiera sido o se considere retirada.

Art.56.3 LP

En caso de retirada de una solicitud de patente, el acceso a la materia biológica depositada quedará limitado a un/una experto/a independiente, a petición del solicitante y por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Art.55.4 LP

Los expedientes correspondientes a solicitudes retiradas que no hayan sido publicadas no serán accesibles al público.

E9.1. PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Art. [67 RP](#)

La solicitud de retirada se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de patente.
- Número de la solicitud de patente cuya retirada se solicita.
- Identidad del solicitante, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- Firma del solicitante o solicitantes o de su representante, en su caso. El representante deberá acreditar su representación para efectuar la retirada si no lo hubiera hecho antes

Art. [52.2 LP](#)

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros, la solicitud de retirada deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o por su representante indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art. [11.3 LP](#)

Cuando se hubiera presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que reconozca el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, éste no podrá retirar la solicitud sin consentimiento del demandante.

Art. [111.6 LP](#); Art. [53.1 RP](#)

Cuando se trate de una solicitud o de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser retirada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones anteriores. Si existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de **2 meses** a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la petición de retirada.

La OEPM comunicará al solicitante la resolución de concesión o denegación de retirada, indicando los motivos, y publicará un anuncio de esta resolución en el BOPI.

La solicitud de retirada surtirá efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de la OEPM desde la fecha de solicitud de retirada.

E10. RENUNCIA DE LA PATENTE

Art. [110](#) LP

El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma. Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la patente, no se admitirá la renuncia total ni parcial de la patente sin el consentimiento explícito de los titulares de esos derechos.

Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente sin consentimiento del demandante.

A diferencia de la retirada de la solicitud, que se equipararía a la no presentación, en la renuncia ha existido un derecho concedido. Por ese motivo, cuando tiene lugar la renuncia, la patente deja de producir efectos frente a terceros desde la fecha de la solicitud de la inscripción, siempre que la OEPM acuerde su inscripción en el registro.

E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE

Art. [92](#) RP

La solicitud de renuncia se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la renuncia total o parcial de la patente.
- Número de la solicitud de patente cuya renuncia se solicita.
- Identidad del titular, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios titulares, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- En caso de que se solicitara una renuncia parcial, se indicarán las reivindicaciones a las que el titular deseara renunciar.
- Firma del solicitante o solicitantes o su representante, en su caso.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros o hubiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad la solicitud de renuncia deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o del demandante, o por su representante, indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art. [53.1](#) RP

Cuando se trate de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser renunciada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones anteriores. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se comprobará que tal renuncia no supone una ampliación del objeto de la patente.

En el supuesto en que existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

La OEPM publicará en el BOPI el acuerdo de aceptación de la renuncia de la patente:

- En caso de renuncia total, se procederá a caducar la patente.
- En caso de renuncia parcial, se especificarán las reivindicaciones que hubieran sido objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la patente. El solicitante deberá adecuar el texto completo de la patente para que sea congruente

En el caso de una renuncia parcial, cuando el titular de la patente hubiese aportado un nuevo texto adecuando las reivindicaciones y abonado la tasa correspondiente ([tasas 1306, 1506](#)), se publicará un nuevo folleto con una indicación de renuncia parcial.

Es importante señalar que los efectos de la renuncia son del tipo “EX – NUNC”, es decir, desde el momento de la renuncia y sin efectos retroactivos.

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. [53 LP](#), art. [70 RP](#)

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de Propiedad Industrial, en particular en materia de patentes, están sometidas a plazos preclusivos, es decir, plazos cuya inobservancia conlleva, en la mayoría de ocasiones, la pérdida de un derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley 24/2015, de Patentes, prevé la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se aplica a los supuestos en los que un solicitante o un titular no ha respetado un plazo en un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un derecho. Por lo demás, es necesario que el incumplimiento se haya producido a pesar de que el solicitante o el titular hubiera actuado con la diligencia requerida por las circunstancias.

Ahora bien, según la jurisprudencia constante del TS “la *restitutio in integrum* no puede entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares”. Por tanto, “la aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional” (véase por todas, la [STS de 17 de octubre de 2016](#)).

E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del restablecimiento de derechos viene delimitado por la Ley de Patentes de forma negativa, esto es, por vía de exclusión. A este respecto los **plazos a los que no se aplica el restablecimiento del derecho** son los siguientes:

- El plazo para pedir el restablecimiento de derechos.
- El plazo para formular oposición a la concesión de una patente.
- El plazo para formular oposición a una solicitud de modelo de utilidad.
- El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.
- El plazo para pedir la corrección o la adición del derecho de prioridad.
- El plazo para pedir prórroga de cualquier plazo prorrogable.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás plazos que el solicitante deba cumplir en alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Patentes y sus normas de desarrollo. Por ejemplo, el plazo para validar una patente europea, el plazo para contestar un suspenso o el plazo para reivindicar la prioridad.

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS

Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son dos:

- el incumplimiento de un plazo y
- que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos se refiere, como ya se ha indicado, a los plazos que tanto la Ley como el Reglamento otorgan al solicitante o al titular para realizar un acto o cumplir con un trámite. Por ejemplo, el hecho de no comparecer a una vista oral, no constituiría el incumplimiento de un plazo, puesto que por plazo se entiende un periodo de tiempo otorgado legalmente en el que cumplir con un trámite y no una convocatoria en una fecha determinada.

Por otra parte, el concepto “pérdida de derecho” se refiere a las situaciones en que el incumplimiento de un plazo ocasione una pérdida de derechos respecto de la posibilidad de obtener o mantener una patente, incluido el derecho de prioridad.

E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS

Para entender cumplido el requisito subjetivo es necesario que el solicitante del restablecimiento haya actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. La diligencia debida constituye un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. Ello, no obstante, con carácter general, la diligencia exigible ha de interpretarse como sinónimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atención normal de un titular de patente o un representante razonablemente competente, teniendo en cuenta las circunstancias en su conjunto. Por otro lado, en caso de error, el incumplimiento ha de deberse a circunstancias excepcionales o a un error aislado en un sistema de vigilancia normalmente satisfactorio. Se precisan a continuación cada uno de estos supuestos:

E11.3.1. Sistema satisfactorio de vigilancia

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio,

conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia eficaz.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 31/90, J 32/90, T 309/88, T 30/90). En general, el hecho de que el solicitante o su mandatario haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el solicitante o su mandatario ha actuado con diligencia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO T 869/90, T 715/91, T 111/92).

A la hora de considerar que un sistema de vigilancia es “normalmente satisfactorio” habrá de tenerse en cuenta la **dimensión de la empresa**. Así, en relación con una gran empresa, en la que hay que vigilar muchos vencimientos, ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 9/86, T 223/88, T 26/92, T 828/94, T 808/03, T 1149/11); mientras que, en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO T 223/88, J 31/90, T 166/87, J 11/03, T1355/09).

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “**satisfactorio en circunstancias normales**” (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Jurídica de Recursos de la EPO J 31/90). En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. Incluso cuando las circunstancias precisas del error no se puedan determinar podría considerarse admisible (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 529/09).

El TS, en su [Sentencia de 17 de octubre de 2016](#), considera que el Agente no justificó que actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o método efectivo de comunicación entre la compañía y su agente que fuera satisfactorio, ya que no quedaba constancia de que los recordatorios para el pago de una tasa llegasen al representado.

Por lo que se refiere al **pago de tasas**, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el Agente y su empleado o auxiliar) no pueden justificar el derecho al

restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 828/94). En este sentido, para evitar malentendidos, si hay dos personas a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al empleado o auxiliar sobre la manera de proceder.

E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales

El artículo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto o circunstancias excepcionales explican que, aun actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho. Lógicamente, el concepto de “hecho imprevisto” está estrechamente relacionado con el de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto se asocia a supuestos de carácter excepcional. En particular, es necesario reconocer que, en los casos de **transmisiones de empresas**, aumenta el riesgo de hechos imprevistos (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 469/93). Por ejemplo, en algunos casos, se ha estimado el restablecimiento de derechos sobre la base de que el representante del solicitante ha demostrado que la causa de inobservancia de un plazo había sido una incidencia informática ocasionada por el traslado de su despacho y consiguiente instalación de un nuevo servidor. En este mismo sentido, en otros casos, se ha estimado el restablecimiento de derechos por los problemas informáticos tras una mudanza que habían provocado que el sistema informático de control de pagos y el acceso a internet no funcionaran correctamente.

Asimismo, en el caso de **traslado de la sede de una empresa**, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 14/89). Sin embargo, en algún caso concreto, se ha desestimado el restablecimiento de derechos por entender que, después de haber transcurrido más de un año desde el traslado de España a otro país, no se había actuado de forma mínimamente diligente pues todavía permanecían documentos de patentes en España cuando ya se realizaba toda la gestión administrativa en ese otro país.

En conclusión, aumentan las posibilidades de imprevistos en el supuesto tanto de traslado de empresas como de cambio de Agente.

Igualmente, en el supuesto de **dificultades financieras** que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 22/88, J31/89, T 822/93, J 6/14). En estos casos, el solicitante ha de demostrar su carencia de medios. Así, se ha estimado en otros casos el restablecimiento fundamentado en la falta de medios económicos del titular de la patente, ocasionada por la crisis económica que arruinó su empresa y suprimió la concesión de créditos bancarios.

Asimismo, en el caso de **enfermedad grave** se considera que puede llegar a ser incapacitante y, por tanto, que impide al solicitante o al titular cumplir un trámite. En estos supuestos, el solicitante del restablecimiento deberá aportar la documentación probatoria necesaria. Por ejemplo, se ha estimado el restablecimiento de derechos considerando que una enfermedad grave del solicitante le había impedido realizar cualquier actividad, lo que le impidió ponerse en contacto con su representante y darle instrucciones.

E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria

La diligencia necesaria debe concurrir tanto en el **solicitante**, principal obligado, como, en su caso, en el **representante**. En este sentido, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, ha de consultar con la persona que los posea (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Jurídica de Recursos de la EPO J 23/87). En materia de patentes, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado.

Por lo que se refiere a los **empleados de las Agencias de Propiedad Industrial**, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al agente. En este sentido, el RP dispone que los Agentes de la Propiedad Industrial, ya sean personas físicas o jurídicas, son responsables de las actuaciones realizadas por sus empleados o con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En relación con la obligación de vigilancia de los empleados o auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un empleado o auxiliar cuando el mandatario demuestre que ha elegido a una persona cualificada para realizar la función de que se trata, que le ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 5/80, T 221/04, T 1149/11, T 1171/13).

Ahora bien, no ha de exigirse al empleado o auxiliar el mismo nivel de diligencia que al agente del que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del agente (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 33/90, T 191/82, T 105/85, T 110/85, T 11/87, T 176/91, T 715/91, T 43/96, T 221/04, T 1465/07, T 1663/12).

E11.3.4. Prueba de la diligencia debida

La estimación del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo por cualquier prueba admitida en derecho.

Respecto de las meras declaraciones de parte, debe tenerse en cuenta que la [STS de 24 de febrero de 2016](#) entiende que “el relato de hechos que realice la actora son meras alegaciones de parte sin soporte probatorio alguno”. Continúa diciendo esta sentencia que “[...] no puede entenderse que puedan acreditarse dichos extremos con un escrito suscrito por el propio Director Nacional de la entidad XXXX pues se trata de una mera manifestación de parte que nada prueba debiendo indicarse que para que pueda acordarse el restablecimiento de derechos, se precisa que se demuestre toda la diligencia requerida por las circunstancias [...]”. En conclusión, para que se puedan tener en cuenta las alegaciones incluidas en una declaración, estas deben ir sustentadas al menos por otras pruebas indiciarias como, por ejemplo, correos electrónicos, comunicaciones entre el titular y su representante, etc. En la valoración de la prueba de diligencia se deberá valorar la misma en su conjunto.

E11.4. REQUISITOS FORMALES

Art. 53 LP, art. 70 RP

Para la obtención del restablecimiento de derechos el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud por escrito en el plazo que primero expire de los dos siguientes:

- **dos meses** a contar desde el cese del impedimento o
- **doce meses** a partir de la expiración del plazo no observado.

En el supuesto de que la petición guarde relación con la falta de pago de una anualidad, el plazo será de **doce meses** a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses en los que el titular puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

Por su parte, cuando el restablecimiento se solicite para el plazo de prioridad, la petición deberá presentarse dentro de los **dos meses** posteriores a la expiración del mismo o

antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

La solicitud se presentará ante la OEPM, abonando la tasa correspondiente ([tasas I301, I501](#)) y deberá incluir:

- La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.
- La identidad del representante, si procede.
- Indicación del plazo o trámite incumplido.
- Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- Fecha de cese del impedimento.
- Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- Firma del interesado o de su representante.

Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose de la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Art. 70 RP

La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho está presentada en plazo y cumple los demás requisitos formales, así como, si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación respecto de la solicitud de restablecimiento o se apreciara que el trámite omitido no se ha cumplido, se comunicarán estos defectos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane.

De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinará si se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se notificará

al petitioner la intención de desestimar su petición, concediéndole un plazo adicional de diez días para que formule observaciones.

La resolución estimatoria o desestimatoria del restablecimiento de derechos se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

E11.5. EFECTOS

El restablecimiento de derechos tiene por objeto y, en caso de estimación, por efecto de reponer al solicitante en sus derechos o posición jurídica, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del plazo de que se trate.

Art. [53.6](#) y [53.7](#) LP

Sin embargo, el titular de la solicitud o de la patente restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de estimación del restablecimiento, hubiera comenzado a explotar o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar o continuar con la explotación en forma suficiente para atender las necesidades de su empresa. Ahora bien, el tercero afectado podrá interponer recurso de alzada contra la resolución que restablezca los derechos.

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS

E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. [82-89 LP](#)

Los derechos de propiedad industrial en general, y las patentes, así como las patentes europeas validadas en España, y sus respectivas solicitudes, en particular, son derechos dotados de contenido patrimonial, *estatus* que les permite, por una parte, ser objeto de negocios jurídicos como los que se explicarán más adelante y, por otra, ser gravados mediante derechos reales de uso y disfrute, como puede ser el usufructo, y también mediante derechos reales de garantía, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria.

En la práctica, los actos jurídicos que más frecuentemente afectan a las patentes están asociados a la transmisión del dominio o de alguna de las facultades que lo integran. En este sentido se habla de cesiones y de licencias, aunque también existen otros actos y negocios jurídicos que implican la modificación de estos derechos.

Se podrán inscribir estos negocios jurídicos tanto sobre una solicitud de patente en tramitación como sobre una patente ya concedida que se encuentre al corriente de pagos (anualidades), incluso si la concesión está pendiente de un recurso de alzada o de una oposición.

No podrá inscribirse un negocio jurídico sobre una solicitud denegada o una patente revocada, aunque esté pendiente de un recurso de alzada o de un restablecimiento de derechos.

Las **cesiones** de patentes, por tanto, pueden definirse como el negocio jurídico en virtud del cual el titular o solicitante de una patente, o **cedente**, transfiere a otra persona, denominada **cesionario**, todos los derechos y facultades integradas en el dominio de la patente. Es decir, mediante este negocio jurídico se produce la plena traslación de la titularidad del cedente al cesionario. Como ejemplo, dentro de esta categoría de actos, podemos citar la venta de la patente de una persona física o jurídica a otra.

Este acto jurídico no incluye, no obstante, el supuesto donde se produce el **cambio del nombre**, pero no de la titularidad, siendo éste diferente y produciendo unos efectos jurídicos distintos. Así pues, como ejemplo de cambio de nombre podríamos citar la modificación de la denominación de una sociedad o el cambio de forma societaria de una empresa, donde no se produce la citada traslación de la titularidad sino sólo un cambio en el nombre de la persona jurídica.

Por su parte, la **licencia** se define como el negocio jurídico en virtud del cual el titular o solicitante de la patente o licenciante, autoriza a otra persona denominada licenciataria, a ejercitar alguna o algunas de las facultades integradas en el dominio de la patente, bajo unas condiciones determinadas, en particular, en relación a la duración, el ámbito territorial de aplicación, las facultades o las aplicaciones.

Como ya se ha indicado, además de la cesión y de la licencia, las patentes podrán ser objeto de **otros actos y negocios jurídicos**, como pueden ser las opciones de compra, los usufructos, las hipotecas mobiliarias, etc. Si bien, independientemente del acto o negocio, para que éste tenga efectos frente a terceros deberá inscribirse en el [Registro de Patentes de la OEPM](#) a instancia del interesado. Esta exigencia se justifica en la importancia de estos derechos y en la necesidad de preservar la seguridad del tráfico jurídico.

Por tanto, los actos y negocios jurídicos que afecten a la vida de la patente sólo comenzarán a desplegar sus efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el [Registro de Patentes de la OEPM](#).

Además, para que sean **válidos** los citados actos y negocios jurídicos deben cumplir los siguientes requisitos:

- **Si se realizan entre vivos**, es decir, no tienen origen en la muerte del causante, deberán constar **por escrito**.
- **No podrán implicar el fraccionamiento de la patente** o de la solicitud de patente a favor de varios titulares, en virtud del principio de indivisibilidad de la patente. No obstante, atendiendo a la naturaleza de estos derechos, tal como se ha explicado, sí existe la posibilidad de que haya varios titulares sobre el conjunto del derecho, en cuyo caso deberán señalarse claramente los porcentajes de cotitularidad a efectos de su inscripción.

E12.2. REQUISITOS FORMALES

Art. [77 RP](#)

La petición de inscripción de los distintos actos o negocios jurídicos implica la consignación, por cualquiera de las partes, de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial, facilitado por la OEPM en cada caso, así como el pago de las tasas correspondientes.

E12.2.1. Solicitud de inscripción de cesiones

Para la inscripción de una cesión de patente deberá consignarse en la instancia ([formulario 3002](#)) la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite.
- La identidad del nuevo solicitante o titular.
- Si el solicitante de la inscripción de la cesión no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número de solicitud de la patente que se transmite. Conviene señalar que el número que debe indicarse es el número de la solicitud de patente y no cualquier otra referencia. Por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos se deben listar, en su caso, todas las solicitudes de patentes implicadas y no el nombre de comercialización del producto.
- Indicación del documento o acto que acredite la cesión.
- Firma del solicitante o del representante.

El cambio en la titularidad de una patente puede deberse a distintas causas, en función de las cuales se deberá aportar una documentación suplementaria.

(a) Celebración de un contrato

En el caso de que la cesión sea consecuencia de la celebración de un contrato se deberá aportar la copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas; también será posible aportar un extracto del contrato en el que conste testimonio por autoridad pública de que es conforme con el original. La aportación del modelo oficial firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del contrato. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de cesión ([formulario 3307X](#)) como en un certificado de cesión ([formulario 3304X](#)).

(b) Fusión, reorganización o división; resolución judicial

Por su parte, cuando la cesión tenga origen en una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, o bien se produzca por imperativo de la ley o por resolución administrativa o judicial, el modelo oficial de inscripción ([formulario 3002](#)) se deberá acompañar de una copia legitimada por autoridad pública del documento que acredite el cambio. A este respecto se admitirá, por ejemplo, como documento acreditativo de fusión o absorción, la certificación del registro mercantil en idioma oficial o con su correspondiente traducción al castellano.

Para la inscripción de embargos, concursos u otras medidas equivalentes, será suficiente el mandamiento judicial del Juez o Tribunal que las haya dictado o por el órgano administrativo competente.

En ocasiones, la cesión de distintas patentes o solicitudes de patente puede tener lugar al mismo tiempo entre las mismas partes, es decir, que cedente y cesionario sean los mismos. En este caso, se podrá presentar una única solicitud de inscripción, abonándose la tasa correspondiente por cada derecho que se transmite.

(c) Cambio de nombre, dirección o nacionalidad

Cuando el cambio no se produzca en la persona del solicitante o del titular de la patente sino en su nombre, dirección o, en su caso, de su representante, se inscribirá dicho cambio a solicitud del interesado. De igual forma, se inscribirá el cambio que afecte a la nacionalidad del solicitante o titular de la patente.

En este contexto, al igual que sucede con las cesiones, se podrán agrupar en una única solicitud de inscripción todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado, siempre y cuando se refieran a los mismos cambios, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de los expedientes.

Para la inscripción de un cambio de nombre ([formulario 3002](#)) o dirección ([formulario 5416X](#)) del solicitante o titular será necesario aportar en la instancia la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular de la patente.
- Si el solicitante de inscripción de cambio de nombre no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- El número de la solicitud o de la patente afectada.
- La indicación del cambio solicitado, en particular, la indicación del nuevo nombre o de la nueva dirección del solicitante o titular de la patente.
- Firma del interesado o del representante.

Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante, conforme a su propia naturaleza.

Si una vez comprobados dichos datos, la OEPM duda razonablemente de la veracidad de los cambios solicitados, podrá requerir al interesado a que presente las pruebas que acrediten dicho cambio.

E12.2.2. Solicitud de inscripción de licencias

En cuanto a las condiciones formales para la inscripción de licencias, son similares a las establecidas para las cesiones (ver [apartado E12.2.1](#)). En este sentido, se deberán consignar en la instancia de inscripción de licencia ([formulario 3404X](#)) los mismos datos relativos a la identidad de las partes y, en su caso, del representante, el número de solicitud de la patente que se licencia, la indicación del documento o acto que acredita la licencia y, por último, la firma del solicitante de la inscripción o su representante.

Asimismo, cuando la licencia sea consecuencia de la celebración de un contrato se deberá aportar la misma documentación acreditativa que se aporta para las cesiones: la copia auténtica del contrato de licencia o una copia simple o extracto legitimado por autoridad pública y, en los demás casos, copia del documento legitimada por autoridad pública que acredite la licencia.

También, al igual que en las cesiones, en el supuesto de aquellas licencias que tengan origen en un contrato, la aportación del modelo oficial firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del mismo. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de licencia ([formulario 3306X](#)) como en un certificado de licencia ([formulario 3305X](#)).

La inscripción de licencias, no obstante, requiere la aportación de otros datos por parte del licenciante que también deberán ser consignados en la instancia. En concreto, se debe indicar si se trata de una licencia exclusiva o no, y otras limitaciones del contrato como la duración de la licencia, la modalidad de explotación, el ámbito territorial, la posibilidad del licenciataria de transmitir la licencia o de conceder sublicencias.

En el supuesto de que en la solicitud de inscripción de la licencia no se indiquen alguno de los extremos mencionados, se presumirá, por una parte, que la licencia es no exclusiva y, por otra, que el licenciataria tiene derecho a realizar todos los actos de explotación de la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. Además, se presumirá, salvo pacto en contrario, la imposibilidad del licenciataria de ceder la licencia o de conceder sublicencias.

Al igual que ya se ha mencionado anteriormente para las solicitudes de inscripción de cesiones y de cambio de nombre, bastará la presentación de una única instancia para inscribir varias licencias de patentes o solicitudes de patente, a condición de que el licenciante y el licenciataria sean los mismos en todas ellas, abonándose la tasa correspondiente para cada uno de ellos.

E12.2.3. Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos

Como ya se ha explicado, tanto las patentes como las solicitudes de patente son derechos con un contenido patrimonial y, como tales, pueden ser objeto de negocios jurídicos como los que se acaban de exponer. Sin embargo, estos derechos pueden también ser objeto de otros negocios jurídicos, como las opciones de compra, darse en garantía, como la hipoteca mobiliaria, o incluso ser objeto de medidas de ejecución forzosa, como es el caso de un embargo.

En cuanto a la inscripción de estos actos o negocios jurídicos, la regla general es nuevamente la remisión a lo establecido en el RP en materia de cesiones, con la excepción de la hipoteca mobiliaria, que se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en el Registro de Bienes Muebles. En este caso, el Registro de Bienes Muebles notificará las inscripciones de patentes o solicitudes de patente a la OEPM para la inscripción en el correspondiente Registro de Patentes.

En el supuesto de **inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa**, como el concurso de acreedores, no será preciso el pago de ninguna tasa. En este último caso, la OEPM suspenderá cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta que no se reciba la correspondiente autorización judicial de levantamiento del concurso. Es decir, no se producirá la caducidad del derecho mientras se encuentre inscrito en el Registro de Patentes un concurso de acreedores. Una vez recibida la autorización judicial, el interesado, es decir, el titular o el tercero adjudicatario, tendrá un plazo de dos meses para la regularización del derecho afectado, para evitar la caducidad del mismo por impago de anualidades.

E12.2.4. Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos

Una vez expuestos los requisitos para la inscripción de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, se abordan a continuación los requisitos formales para la solicitud de cancelación o modificación de los mismos.

A este respecto, se requerirá igualmente la consignación de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial ([formulario 3405X](#) para la cancelación de licencias y el [formulario 5532X](#) para la cancelación de cesiones), pudiendo realizarse a petición de una de las partes. En concreto, la instancia deberá recoger las siguientes indicaciones:

- La identidad del solicitante

- Si el solicitante no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.
- Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o modificar.
- Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.
- Firma del solicitante o del representante.

En el caso de las cancelaciones y modificaciones, serán nuevamente aplicables las disposiciones previstas para cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, relativas a la documentación suplementaria que el solicitante debe aportar en función de la causa que ha motivado la inscripción del acto jurídico.

E12.2.5. Procedimiento de inscripción

En cuanto al procedimiento de inscripción de los actos y negocios jurídicos expuestos, así como el procedimiento de cancelación o modificación de los mismos comenzará con la presentación de la instancia o modelo oficial por cualquiera de las partes, según lo expuesto en los apartados anteriores en cada caso.

Una vez recibida la instancia, la OEPM dará número y fecha de entrada de registro y expedirá un recibo acreditativo de presentación. La tramitación continuará con el examen de la documentación aportada con objeto de comprobar que han sido consignados todos los datos necesarios y que la inscripción se realiza a favor de persona legitimada.

Si la OEPM apreciara algún defecto o tuviera dudas razonables acerca de la veracidad de los datos consignados en la instancia o de los documentos aportados, se suspenderá la tramitación y se publicará en el BOPI, concediéndose un plazo de dos meses desde dicha publicación para que el solicitante subsane o presente alegaciones. Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá sobre la solicitud de inscripción acordando la concesión o denegación, total o parcial, y se publicará en el BOPI. En caso de denegación, deberán indicarse los motivos de la misma.

E13. CAMBIO DE MODALIDAD

Art. [51 LP](#); Art. [46 RP](#)

E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE

El solicitante podrá pedir el cambio de modalidad de su solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo otorgado al solicitante para contestar a la última oportunidad de subsanación prevista en el examen sustantivo (ver apartado C2.2).

Transcurrido dicho plazo, la OEPM enviará una comunicación al solicitante, indicándole que ha finalizado el examen sustantivo e informándole de la fecha de publicación en el BOPI de dicha finalización. Asimismo, en esta comunicación se le informará de que la publicación en el BOPI pone fin a la posibilidad de solicitar el cambio de modalidad de su solicitud de patente.

La posibilidad de cambio otorgada por la ley se da y se concede siempre que se cumplan las condiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto.

Salvo error manifiesto, el cambio de modalidad podrá solicitarse por el titular una sola vez, todo ello en aplicación de los principios de congruencia, seguridad jurídica y eficiencia propios de toda actuación de la Administración Pública. En efecto, la imposibilidad de contradicción, es decir, ir contra los actos propios, se aplica a aquellos hechos que previamente hubieran creado una situación jurídica que no pueda ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (véanse las SSTs [7285/2010](#), de 7 de diciembre, y [1833/2013](#), de 25 de febrero).

En resumen, **el cambio de modalidad sólo podrá solicitarse y concederse una única vez.**

La solicitud del cambio de modalidad se presentará mediante una instancia ([formulario 5101](#)) indicando como tipo de solicitud “Cambio de Modalidad” y el número de expediente de origen.

No se admitirá un cambio de solicitud de patente a modelo de utilidad cuando el objeto técnico no sea susceptible de protección bajo esta modalidad. Por ejemplo: un procedimiento, una materia biológica o un producto o una composición farmacéutica.

Tampoco se admitirá un cambio de solicitud de patente a diseño industrial cuando la solicitud de diseño se defina únicamente por sus características técnicas.

La OEPM evaluará la documentación para el cambio de modalidad y emitirá la resolución, denegando o bien acordando el cambio de modalidad. En caso de denegación, se continuará la tramitación como solicitud de patente.

El solicitante deberá haber presentado la documentación de cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente. En caso de que la documentación fuera incompleta o faltara la tasa, se le indicará la documentación que debe presentar, otorgándole un plazo para subsanar de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI.

La falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, en cuyo caso se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud como patente. Si el solicitante aporta en el plazo la documentación indicada, la OEPM evaluará la documentación concediendo o denegando el cambio de modalidad. La resolución se publicará en el BOPI.

E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM

La OEPM también podrá sugerir al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, como consecuencia del examen de oficio (ver apartado A6) o del examen sustantivo (ver apartado C2).

Por ejemplo, en el caso del examen sustantivo, si las objeciones por falta de actividad inventiva son de difícil subsanación y van a conducir a la denegación, se puede proponer al solicitante un cambio de modalidad a modelo de utilidad, siempre y cuando se considere adecuada dicha modalidad para el objeto de la solicitud

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiendo que la rechaza si en el plazo de 2 meses desde la notificación de la OEPM, no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada se continuará la tramitación en la modalidad de patente.

E14. SOLICITUDES DIVISIONALES

E14.1. CUESTIONES GENERALES

Art. [44 RP](#)

Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una solicitud anterior, denominada solicitud principal, que se encuentra en tramitación. La solicitud divisional puede proceder:

- de una falta de unidad de invención detectada por el/la examinador/a en la solicitud principal (ver apartados B4 y F6) o
- a iniciativa propia del solicitante en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud principal.

Solamente el titular de una solicitud de patente podrá solicitar una solicitud divisional, si bien en caso de que hubiese transferido la titularidad a otra persona, le corresponderá al nuevo titular solicitar la división de la solicitud principal.

Una solicitud divisional tendrá la misma fecha de presentación que la solicitud principal, manteniendo los mismos derechos de prioridad respecto a las características técnicas que se reivindican en dicha solicitud divisional. Una solicitud divisional deberá referirse únicamente a elementos técnicos que se encuentren recogidos en la principal y no podrá incluir ningún elemento nuevo.

De una misma solicitud de patente podrán derivar varias solicitudes divisionales. Asimismo, de una solicitud divisional también podrán derivar otras divisionales.

En cualquier caso, la solicitud de la que proceda una solicitud divisional, independientemente de que sea la patente principal u otra divisional, deberá estar en tramitación.

Cuando el/la examinador/a de patentes observe que la divisional o divisionales contienen elementos técnicos no incluidos en la principal, pedirá al solicitante en la comunicación oportuna, dependiendo de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente, que modifique la solicitud de manera tal que el objeto de la invención no exceda del contenido de la solicitud principal. En caso de que el solicitante no haga las modificaciones requeridas, la solicitud divisional se denegará.

Cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podrá reivindicar todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.

E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 45.1 RP

Cuando un solicitante pida la división de una solicitud de patente, deberá formalizar dicha solicitud divisional del mismo modo que una solicitud de patente nacional (ver apartado F3).

La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud principal como en cualquier solicitud divisional, sólo deberán referirse en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.

Cuando la descripción de una solicitud divisional incluya una lista de secuencias, ésta deberá presentarse en las condiciones establecidas, junto con el resto de los documentos de la solicitud divisional. Sin embargo, el solicitante no tendrá la obligación de incluir una lista de secuencias en una solicitud divisional, cuando en la solicitud principal haya presentado la correspondiente lista de secuencias en formato electrónico, según los requisitos requeridos (ver apartado F3.6). En ese caso, la OEPM utilizará la lista de secuencias original para realizar la búsqueda de anterioridades.

Al examinar una solicitud divisional, la OEPM deberá comprobar lo siguiente:

- I. Número de la solicitud principal
- II. Si coinciden las fechas de presentación y de prioridad en su caso, de la solicitud principal y la divisional.
- III. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberán coincidir con el/la señalado/a en la solicitud principal.
- IV. Que la descripción, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.
- V. Que la solicitud principal se encuentre en tramitación.
- VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.

E14.3. TASAS

Art. 29 y 45.3 RP

El solicitante deberá abonar la tasa de solicitud y la tasa del IET dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional, considerando que:

- Si en relación con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el solicitante no tendrá que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda durante la tramitación del expediente principal. En este caso, se emitirá una Opinión Escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el BOPI una mención a la publicación del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha publicación en el BOPI se abrirá el plazo de 3 meses para solicitar el examen sustantivo.
- Si no se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no ha sido objeto de búsqueda, se le comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el BOPI, indicándole que, si no se hiciera así, se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional.

E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP)

E15.1. REQUISITOS

[Disposición adicional sexta LP](#)

La disposición adicional sexta de la Ley 24/2015 de Patentes contempla el establecimiento mediante instrucción de programas de concesión acelerada para aquellas solicitudes de patentes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores.

En consecuencia, se ha establecido la [Instrucción CAP LP](#) que regulará la tramitación y concesión de una patente de invención siguiendo el procedimiento CAP.

En el momento de presentación de una solicitud CAP, la OEPM comprobará que el solicitante haya llevado acabo las siguientes actuaciones:

- Que en la instancia ([formulario 5101](#)) de la solicitud se indica explícitamente que se ha acogido al programa CAP.
- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el programa no reivindica prioridad anterior.
- Que ha abonado las tasas de solicitud de patente y de realización del informe sobre el estado de la técnica (art. [23.4](#) LP).
- Que ha solicitado el examen sustantivo y que ha abonado la tasa para su realización (art. [39](#) LP).
- Que ha solicitado la publicación de la solicitud anticipada (es decir, la solicitud se publicará antes de que transcurran dieciocho meses, art. [37.2](#) LP), señalándolo en la instancia ([formulario 5101](#)).

E15.2. TRAMITACIÓN

Una vez establecida la fecha de presentación, admitida a trámite la solicitud de patente y realizado el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional (art. [33](#) y [34](#) LP) la OEPM comprobará que la solicitud de patente no presenta defectos según lo establecido en el examen de oficio (art. [35](#) LP y [23](#) RP).

En caso de que la solicitud presentara defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste el plazo de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI (art. [24](#) RP), para que subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el

procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa CAP, procediendo a la denegación de la patente.

Una vez superado el examen de oficio, la elaboración del IET se llevará a cabo a la mayor brevedad posible. De acuerdo con la [carta de Servicios de Patente Nacional de la OEPM](#), el plazo máximo para realizar el IET será de 6 meses desde la fecha de presentación. Una vez realizado el IET, la OEPM procederá a publicar la solicitud de patente y el IET de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud, la OEPM realizará el examen sustantivo y resolverá sobre la concesión o denegación de la patente en el más breve plazo posible.

El acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el solicitante, tanto en el momento de la solicitud de concesión acelerada como en el cumplimiento de todos los trámites posteriores, sin agotar los plazos legalmente establecidos. Por ejemplo, el plazo de tres meses para presentar alegaciones y observaciones al IET (art. 33.2 RP) el solicitante podrá acortarlo presentando lo antes posible las alegaciones u observaciones que estime oportuno o indicando que no desea realizar observación alguna.

E16. TASAS Y ANUALIDADES

E16.1. TASAS

E16.1.1. Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)

Art. [182 LP](#)

Las bases y tipos de gravamen de las tasas por realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas en materia de patentes y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la Ley de Patentes.

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.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal, o reglamentariamente establecido, privará de toda eficacia, es decir, anulará el acto para el cual haya debido pagarse. Cuando dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación de un expediente de concesión de una patente, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

(a) Reembolso de las tasas

Art. [183.1 LP](#), [Resolución Reembolso Tasas](#)

En caso de que una solicitud de patente sea retirada, denegada o se tenga por desistida antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al petitioner las tasas abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.

Art. [183.2 LP](#)

Cuando la realización del IET pueda basarse total o parcialmente en un Informe de Búsqueda Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe. Asimismo, se contempla la posibilidad de reembolso de la tasa del IET de una solicitud divisional en determinados supuestos

Art. [183.3 LP](#)

Cuando la realización del examen sustantivo pueda basarse total o parcialmente en un Examen Preliminar Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe.

Art. [183.4 LP](#)

En caso de interposición de un recurso, se deberá abonar la correspondiente tasa de recurso solicitando al tiempo su devolución, que será acordada en la resolución del mismo. La devolución de dicha tasa no procederá, excepto en casos en que el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas imputables a la OEPM.

La [Instrucción del Director de la OEPM](#), de 4 de marzo de 2019 regula todos los aspectos relacionados con los requisitos y alcance de los reembolsos

(b) Petición de reducción de tasas

Art. [186.2 LP](#)

Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una reducción de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente mediante dichos medios electrónicos.

Art. [186.1 LP](#), art. [105 RP](#)

Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de PYME, hayan presentado una solicitud de patente podrán a la vez solicitar a la OEPM la reducción de tasas prevista:

- 50% de la tasa de solicitud, de la 3^a, 4^a y 5^a anualidad y de la tasa de petición de IET y de examen sustantivo

Se considerarán emprendedores con la condición de personas físicas a las que acrediten que están dadas de alta en el [Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores](#), o por cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se considerarán emprendedores con la condición de PYMES, a las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que desarrollan actividad económica empresarial o profesional y tienen menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/año, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello, junto con la petición, se deberán aportar los documentos que acrediten, por cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definición de emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa

(adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas).

En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de patente, debiendo abonar el solicitante el 50% de las tasas devengadas y la OEPM anotará el pago realizado.

La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI. En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de diez días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente expuestos para poder beneficiarse de la reducción de tasas.

(c) Bonificación de tasas a Universidades Públicas.

Disposición adicional décima LP

Las Universidades Públicas tendrán derecho a una bonificación del 50% del importe de las tasas abonadas. La bonificación será del 100% cuando se haya producido una explotación económica real y efectiva de la patente, en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde la fecha en la que se publique su concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.

En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del 100%, deberá solicitarse dicha devolución ante la OEPM.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de Ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante

deberá acreditar que la invención objeto de la patente o del certificado complementario de protección o su prórroga respecto del cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva.

Art. [106.3 RP](#)

Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un 50%, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del 100% si se justifica que la patente continúa siendo explotada.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente expuestos para poder beneficiarse de la bonificación de tasas.

E16.2. ANUALIDADES

E16.2.1. Pago de anualidades

Art. [184 LP](#)

Para mantener en vigor una patente o un CCP, el solicitante o titular deberá abonar las correspondientes anualidades o tasas de mantenimiento que figuran en el anexo de la Ley 24/2015. Las anualidades deberán abonarse por adelantado siendo la fecha de devengo el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

La tasa de solicitud exonera del pago de las dos primeras anualidades.

El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el BOPI se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

El pago de las anualidades devengadas en la misma fecha o después de la publicación de la concesión de la patente se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Si ha vencido el plazo de pago de una anualidad, se podrá hacer efectivo el pago de dicha anualidad con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

(a) Recargos

Art. [184.3](#) y [185 LP](#)

Una vez transcurrido el plazo para el pago de una anualidad de patente, o de la tasa de mantenimiento o de prórroga de un CCP sin haber satisfecho su importe, ésta se podrá

abonar con un recargo del 25% durante los tres primeros meses y del 50% dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Cuando el solicitante no haya pagado la anualidad en los períodos indicados anteriormente, aún podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la Ley, cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el apartado anterior.

E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA

E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA

Art. [111](#) LP

Durante el examen destinado a otorgar la fecha de presentación y dar admisión a trámite a la solicitud de patente, la OEPM determinará si su contenido pudiera ser de interés para la defensa. Si se establece que la invención no es de interés para la defensa, el solicitante podrá presentar solicitudes de patente en el extranjero reivindicando la prioridad de dicha solicitud, incluso si no ha transcurrido aún 1 mes desde la fecha de presentación, lo cual se indicará en la carta de admisión a trámite.

Si se determina que el contenido de la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa, se prorrogarán las condiciones de secreto de la solicitud hasta 4 meses desde la fecha de presentación. La prórroga será notificada al solicitante junto con la comunicación de la admisión a trámite y se pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la documentación técnica de la solicitud.

Si el Ministerio de Defensa considera que el contenido de la solicitud de patente es de interés para la defensa, se lo comunicará a la OEPM, así como el grado de clasificación otorgado, para que la OEPM proceda a tramitar y custodiar la solicitud bajo régimen de secreto teniendo en cuenta las normas vigentes de los órganos competentes para la protección de la información clasificada. En ese caso, se le notificaría al solicitante.

Si la OEPM recibiera del Ministerio de Defensa la notificación de la desclasificación de la información objeto de una solicitud de patente o de una patente ya concedida, procederá a levantar el régimen de tramitación secreta.

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. [111.6](#) LP

También se podrán recibir solicitudes de patente que reivindiquen la prioridad de solicitudes presentadas en otros estados de la OTAN o en estados con los que España haya firmado un acuerdo en materia de defensa. Estas solicitudes se tramitarán bajo régimen de secreto si el solicitante renuncia a toda reclamación de indemnización por daños o pérdidas debidos exclusivamente a la clasificación de la información objeto de la

solicitud por parte del país de origen. En caso de que no se presente la renuncia a la indemnización, la OEPM rechazará la solicitud y devolverá al solicitante los documentos remitidos.

A estas solicitudes se les habrá asignado una determinada clasificación de seguridad y serán manipuladas y custodiadas según lo establecido en la normativa española para el tratamiento de información clasificada con un grado equivalente.

El régimen de secreto se mantendrá hasta que se comunique a la OEPM la desclasificación de la información por parte de la autoridad que clasificó la información. Estas solicitudes o patentes sólo podrán ser retiradas con la autorización de dicha autoridad.

E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Art. [93.1 RP](#)

Las solicitudes de patente europea que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y no estén redactadas en español deberán acompañarse de una traducción al español de, al menos, el título y el resumen.

Art. [93.2 RP](#)

Además, cuando la OEPM considere que la invención objeto de la solicitud pudiera ser de interés para la defensa, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones y una copia de los dibujos, en su caso, aun cuando no tenga expresiones que deban traducirse.

E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. [112 LP](#)

Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán la misma tramitación que el resto de las solicitudes, salvo en lo referente a la divulgación y publicación. Las notificaciones se realizarán directamente al solicitante o a su representante.

Los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del IET empezarán a contar desde el momento en que la OEPM le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

Art. [113](#) y [114.1](#) LP

Los trámites relativos a las solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se anotarán en el Registro de Patentes Secretas, que sólo será accesible al personal en posesión de la habilitación requerida.

La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en el Registro Secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente. Las patentes que se mantengan en régimen secreto no estarán sujetas al pago de anualidades.

Art. [53.1](#) RP

Las solicitudes de patente y las patentes sujetas a régimen de secreto no podrán ser retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

Art. [79](#) LP

Una vez desclasificada una solicitud de patente, se levantará el régimen de secreto y la OEPM continuará con los trámites correspondientes previstos en la Ley 24/2015 y el RP. Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladarán al Registro de Patentes público ([CEO](#)).

Si se desclasifica una patente concedida, se levantará igualmente el régimen de secreto, se publicará en el BOPI la concesión y se publicará el correspondiente folleto.

El plazo para formular la oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez desclasificada la solicitud de patente y levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el BOPI.

Una vez realizada la desclasificación y levantado el secreto, el titular de la patente deberá abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicación de la concesión en el BOPI.

E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA

Art. [115](#) LP

Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la OEPM.

Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

La petición de autorización deberá ser presentada por el interesado en condiciones de secreto, acompañada de una copia de la solicitud de patente tal y como se pretenda presentar en el extranjero, junto a la descripción, reivindicaciones y dibujos, y en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

Si la OEPM considera que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviene lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España, autorizará la presentación de la primera solicitud en el extranjero, en el plazo máximo de 1 mes. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiera pronunciado al respecto.

Si la OEPM considera, sin embargo, que la invención pudiera interesar a la defensa nacional denegará, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, sólo concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

Art. [163.2](#), [152.2](#) LP

Cuando se solicite una solicitud internacional PCT o una solicitud europea en el extranjero sobre una invención realizada en España y que no reivindique una prioridad anterior sin autorización expresa de la OEPM, dichas solicitudes internacionales, así como las patentes resultantes de dichas solicitudes no producirán efectos en España.