



**4 DE  
FEBRERO**

**HORA: 12.00-13.30H**

# LA PROFESIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ver vídeo



## MODERADOR

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

---

## PONENTES

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

---

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

---

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

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y  
MARCAS**

Paseo de la Castellana, 75 28046-Madrid  
[www.oepm.es](http://www.oepm.es)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# LA PROFESIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Regulación. Acceso a la profesión.

Rol en la OEPM

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



# Regulación

## Derecho comparado

## Normativa sobre Propiedad Industrial

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

# Normativa sobre la libre prestación de servicios y profesiones

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

## Normativa específica referente a Agentes de la Propiedad Industrial

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

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

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

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

# Examen de aptitud



Primer ejercicio Teórico



Segundo ejercicio Idioma



Tercer ejercicio Práctico



# Inscripción en el Registro Especial de Agentes de la OEPM



**Inscripción constitutiva**  
**Declaración responsable**  
**Incompatibilidades**

# Ejercicio de la profesión

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



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

**Cese de la habilitación legal. Causas:**

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

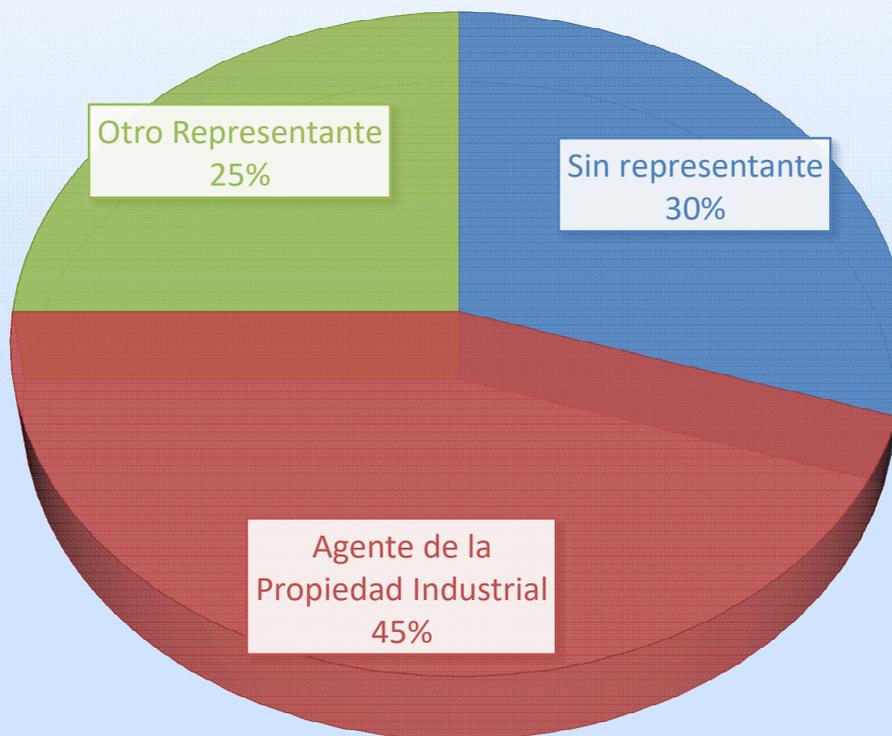
**Expediente sancionador**

# Rol en la OEPM

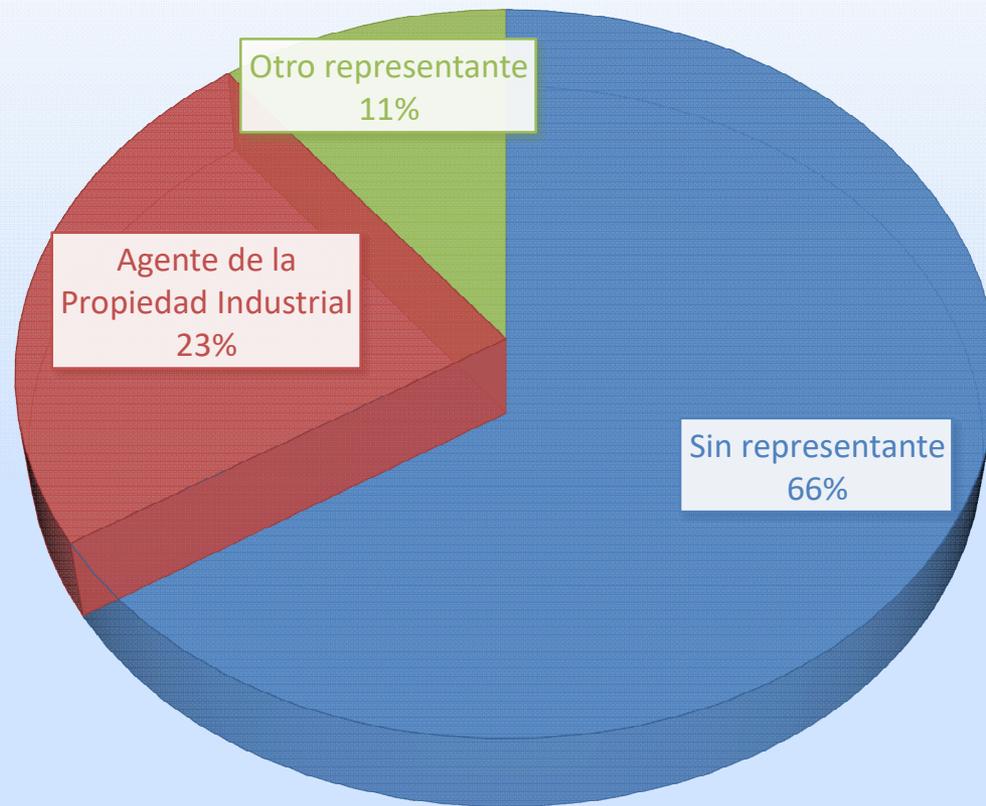


- ❖ Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas
- ❖ Sección de Agentes

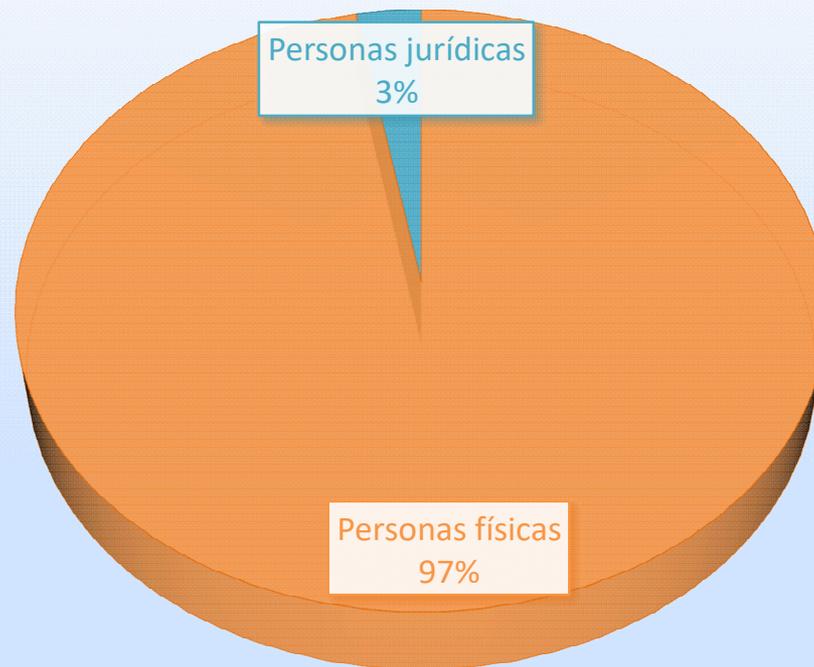
## SOLICITUDES DE PATENTE NACIONAL, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS. AÑO 2020



## SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS. AÑO 2020

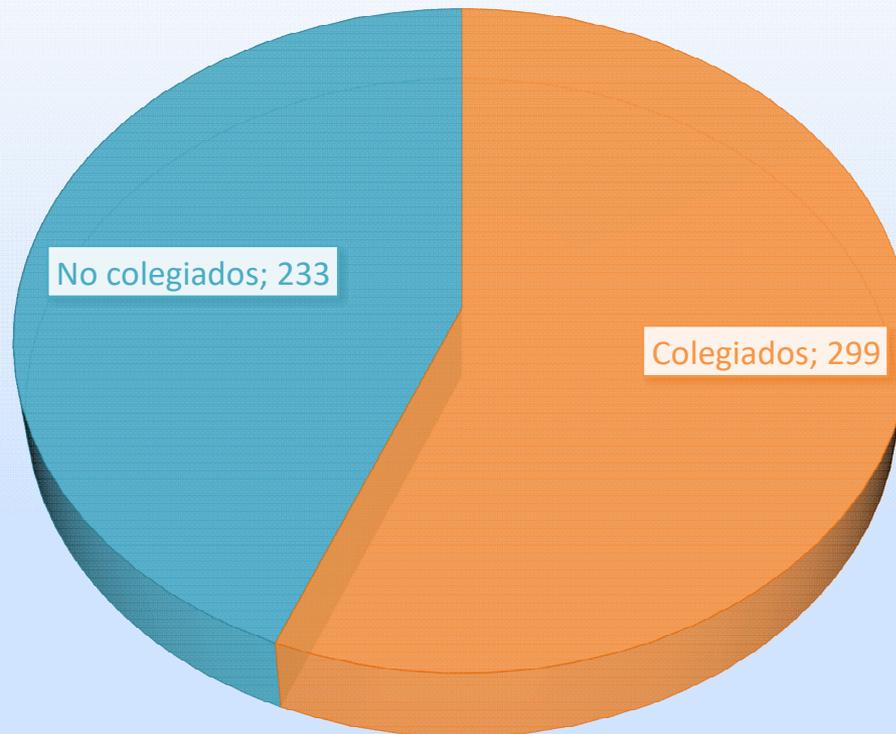


## APIS EN SITUACIÓN DE ALTA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA OEPM



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

## AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLEGIADOS Y NO COLEGIADOS



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





**Muchas gracias por su atención**

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

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



***Juan Arias Sanz***

***Socio fundador y director de ABG Intellectual Property***

# Índice

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

# Denominación

- Según el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas – Artículo 134.1
  - *“**Agentes Autorizados** inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes”*
  - *“**Professional representatives** whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office”*
  - *“**Zugelassene Vertreter**, die in einer beim Europäischen Patentamt zu diesem Zweck geführten Liste eingetragen sind”*
  - *“**Mandataires agréés** inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets”*
  
- Según el Artículo 5(1) del Reglamento del **epi** (Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes)
  - ***European Patent Attorney / zugelassener Vertreter vor dem EPA/ Mandataire en brevets européens***
  - ***Agente Europeo de Patentes***

# Índice

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

# Derechos de un Agente Europeo de Patentes

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

# Índice

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

# Representación ante la Oficina Europea de Patentes

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

# Índice

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

# Requisitos para ser un Agente Europeo de Patentes

- **Para estar inscrito en la lista de la Oficina Europea de Patentes – Art. 134.1 CPE**
  - *Nacionalidad de uno de los Estados contratantes*
  - *Domicilio profesional o lugar de empleo en el territorio de uno de los Estados contratantes*
  - ***Superar las pruebas del examen europeo de cualificación***
  
- Para poder presentarse al **examen europeo de cualificación**
  - Título universitario **científico o técnico**
  - Haber trabajado al menos 3 años bajo la supervisión de un Agente Europeo de Patentes
  
  - ❖ La formación en derecho europeo de patentes, y los estudios universitarios técnicos o científicos permiten a un agente europeo de patentes:
    - ✓ *Entender las invenciones y el estado de la técnica*
    - ✓ *Representar adecuadamente al solicitante ante la EPO*
    - ✓ *Asesorar en cuestiones relacionadas con la patentabilidad de las invenciones y la infracción de patentes*

# Índice

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

# Tareas de un Agente Europeo de Patentes - I

## ➤ **Asesoramiento**

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

## ➤ **Tramitación de solicitudes de patentes**

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

# Tareas de un Agente Europeo de Patentes - II

## ➤ Promoción de la agencia

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

## ➤ Gestión de la agencia

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

# Gracias

---

[WWW.ABG-IP.COM](http://WWW.ABG-IP.COM)



## **MADRID**

Ava. de Burgos 16 D  
Ed. EUROMOR 28036



## **BARCELONA**

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



## **BILBAO**

San Vicente 8, 6º  
Ed. Albia I 48001