

# **LEY DE PATENTES DE 24 DE JULIO DE 2015 Y SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



**LEY DE PATENTES  
DE 24 DE JULIO DE 2015 Y SU  
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN**

NIPO: 088170123

Depósito legal: M-16139-2017

Imprime: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.  
Fuencarral, 70. 28004 Madrid

# SUMARIO

Págs.

## **Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes**

PREÁMBULO. . . . .	21
TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES . . . . .	38
Artículo 1. Objeto de la Ley . . . . .	38
Artículo 2. Registro de Patentes . . . . .	38
Artículo 3. Legitimación . . . . .	38
TÍTULO II. PATENTABILIDAD . . . . .	39
Artículo 4. Invenciones patentables. . . . .	39
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. . . . .	40
Artículo 6. Novedad. . . . .	41
Artículo 7. Divulgaciones inocuas. . . . .	42
Artículo 8. Actividad inventiva . . . . .	42
Artículo 9. Aplicación industrial . . . . .	42
TÍTULO III. DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR . . . . .	43
Artículo 10. Derecho a la patente . . . . .	43
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada. . . . .	43
Artículo 12. Reivindicación de titularidad. . . . .	44
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad. . . . .	44
Artículo 14. Designación del inventor. . . . .	45

TÍTULO IV. INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS . . . . .	45
Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario . . . . .	45
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios . . . . .	46
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario . . . . .	46
Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado . . . . .	46
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos . . . . .	47
Artículo 20. Ámbito de aplicación. . . . .	47
Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación. . . . .	48
 TÍTULO V. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN . . . . .	 50
Capítulo I. <i>Presentación y requisitos de la solicitud de patente</i> . . . . .	50
Artículo 22. Presentación de la solicitud . . . . .	50
Artículo 23. Requisitos de la solicitud. . . . .	50
Artículo 24. Fecha de presentación . . . . .	51
Artículo 25. Designación del inventor. . . . .	52
Artículo 26. Unidad de invención . . . . .	52
Artículo 27. Descripción de la Invención . . . . .	52
Artículo 28. Reivindicaciones . . . . .	53
Artículo 29. Resumen . . . . .	53
Artículo 30. Prioridad . . . . .	54
Artículo 31. Reivindicación de la prioridad. . . . .	54
Capítulo II. <i>Procedimiento de Concesión</i> . . . . .	55
Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM . . . . .	55
Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite . . . . .	55
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional . . . . .	56
Artículo 35. Examen de oficio . . . . .	56
Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita . . . . .	57
Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe . . . . .	58
Artículo 38. Observaciones de terceros. . . . .	58
Artículo 39. Examen sustantivo. . . . .	59

Artículo 40. Tramitación y resolución . . . . .	59
Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente . . . . .	60
Artículo 42. Edición del folleto de la patente . . . . .	60
Capítulo III. <i>Oposiciones y recursos</i> . . . . .	60
Artículo 43. Oposiciones . . . . .	60
Artículo 44. Recursos . . . . .	61
Capítulo IV. <i>Certificados complementarios de protección de     medicamentos y productos fitosanitarios</i> . . . . .	62
Artículo 45. Solicitudes . . . . .	62
Artículo 46. Tramitación . . . . .	62
Artículo 47. Mantenimiento. . . . .	63
Capítulo V. <i>Disposiciones comunes a todos los procedimientos     y a la información de los terceros</i> . . . . .	63
Artículo 48. Modificaciones . . . . .	63
Artículo 49. Rectificación de errores . . . . .	64
Artículo 50. Suspensión de los procedimientos. . . . .	64
Artículo 51. Cambio de modalidad . . . . .	64
Artículo 52. Retirada de la solicitud . . . . .	65
Artículo 53. Restablecimiento de derechos . . . . .	65
Artículo 54. Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa. . . . .	66
Artículo 55. Consulta de expedientes . . . . .	67
Artículo 56. Accesibilidad de la materia biológica . . . . .	68
Artículo 57. Obligación de facilitar información a terceros . . . . .	68
TÍTULO VI. EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE. . . . .	69
Artículo 58. Duración y cómputo de los efectos . . . . .	69
Artículo 59. Prohibición de explotación directa de la invención . . . . .	69
Artículo 60. Prohibición de explotación indirecta de la invención . . . . .	70
Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente. . . . .	70
Artículo 62. Excepciones del ganadero y del agricultor . . . . .	72
Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior . . . . .	72
Artículo 64. Falta de cobertura frente a patentes anteriores . . . . .	73
Artículo 65. Patentes dependientes . . . . .	73

Artículo 66. Limitaciones legales . . . . .	73
Artículo 67. Protección provisional . . . . .	73
Artículo 68. Alcance de la protección . . . . .	74
Artículo 69. Alcance de la protección en las patentes de procedimiento . . . . .	74
<b>TÍTULO VII. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE . . . . .</b>	<b>75</b>
Artículo 70. Defensa del derecho. . . . .	75
Artículo 71. Acciones civiles. . . . .	75
Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios . . . . .	76
Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización. . . . .	76
Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas . . . . .	77
Artículo 75. Incidencia de los beneficios comerciales. . . . .	78
Artículo 76. Indemnización por desprestigio. . . . .	78
Artículo 77. Dedución de las indemnizaciones ya percibidas . .	78
Artículo 78. Prescripción y límite al ejercicio de las acciones . .	79
<b>TÍTULO VIII. LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD . . . . .</b>	<b>79</b>
<b>Capítulo I. <i>Inscripción registral, cotitularidad y expropiación</i> . . . . .</b>	<b>79</b>
Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes. . . . .	79
Artículo 80. Cotitularidad . . . . .	80
Artículo 81. Expropiación . . . . .	80
<b>Capítulo II. <i>Transferencias, Licencias y Gravámenes</i> . . . . .</b>	<b>81</b>
Artículo 82. Principios generales. . . . .	81
Artículo 83. Licencias contractuales . . . . .	82
Artículo 84. Conocimientos técnicos. . . . .	82
Artículo 85. Responsabilidad del transmitente y del licenciante . . . . .	83
Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros . . . . .	83
<b>Capítulo III. <i>Licencias de pleno derecho</i> . . . . .</b>	<b>84</b>
Artículo 87. Licencias de pleno derecho . . . . .	84
Artículo 88. Ofrecimiento de licencias de pleno derecho . . . . .	84
Artículo 89. Obtención de licencias de pleno derecho . . . . .	85

TÍTULO IX. OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS . . . . .	86
Capítulo I. <i>Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias</i> . . . . .	86
Artículo 90. Obligación de explotar. . . . .	86
Artículo 91. Supuestos de concesión de licencias obligatorias . . . . .	86
Artículo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación . . . . .	87
Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia. . . . .	87
Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas. . . . .	88
Artículo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés público. . . . .	89
Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública. . . . .	90
Capítulo II. <i>Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias</i> . . . . .	90
Artículo 97. Justificación previa del solicitante de la licencia. . . . .	90
Artículo 98. Solicitud de la licencia. . . . .	91
Artículo 99. Tramitación y resolución. . . . .	91
Capítulo III. <i>Régimen de las licencias obligatorias</i> . . . . .	92
Artículo 100. Características de las licencias obligatorias. . . . .	92
Artículo 101. Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias . . . . .	93
TÍTULO X. NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LA PATENTE. . . . .	94
Capítulo I. <i>Nulidad</i> . . . . .	94
Artículo 102. Causas de nulidad . . . . .	94
Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad. . . . .	95
Artículo 104. Efectos de la declaración de nulidad . . . . .	95
Capítulo II. <i>Revocación o limitación a instancia del titular de la patente</i> . . . . .	96
Artículo 105. Petición de revocación o de limitación . . . . .	96
Artículo 106. Procedimiento . . . . .	97
Artículo 107. Efectos de la revocación o de la limitación. . . . .	97
Capítulo III. <i>Caducidad</i> . . . . .	97
Artículo 108. Causas de caducidad . . . . .	97

Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad . . . . .	98
Artículo 110. Renuncia . . . . .	99
TÍTULO XI. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL. . . . .	100
Artículo 111. Sujeción al régimen de secreto . . . . .	100
Artículo 112. Tramitación . . . . .	101
Artículo 113. Mantenimiento del régimen de secreto . . . . .	101
Artículo 114. Anualidades y compensación . . . . .	101
Artículo 115. Solicitudes en el extranjero . . . . .	102
TÍTULO XII. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES. . . . .	103
Capítulo I. <i>Disposiciones generales</i> . . . . .	103
Artículo 116. Jurisdicción . . . . .	103
Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones . . . . .	103
Artículo 118. Competencia . . . . .	104
Artículo 119. Plazos en litigios en materia de patentes . . . . .	104
Artículo 120. Nulidad de la patente del actor . . . . .	105
Artículo 121. Acción negatoria . . . . .	106
Artículo 122. Tratamiento de la información confidencial . . . . .	107
Capítulo II. <i>Diligencias de comprobación de hechos</i> . . . . .	107
Artículo 123. Petición de las diligencias . . . . .	107
Artículo 124. Práctica de las diligencias . . . . .	108
Artículo 125. Certificaciones y copias de las diligencias . . . . .	108
Artículo 126. Compensación de la parte afectada . . . . .	109
Capítulo III. <i>Medidas cautelares</i> . . . . .	109
Artículo 127. Petición de medidas cautelares . . . . .	109
Artículo 128. Posibles medidas cautelares . . . . .	109
Artículo 129. Fianzas. . . . .	110
Artículo 130. Medidas cautelares en caso de apelación . . . . .	111
Artículo 131. Levantamiento de las medidas cautelares . . . . .	111
Artículo 132. Escritos preventivos . . . . .	112
Capítulo IV. <i>Solución extrajudicial de controversias</i> . . . . .	112
Artículo 133. Conciliación en materia de invenciones de empleados . . . . .	112
Artículo 134. Comisión de conciliación . . . . .	112
Artículo 135. Propuesta de acuerdo y conformidad . . . . .	113

Artículo 136. Arbitraje y mediación . . . . .	113
TÍTULO XIII. MODELOS DE UTILIDAD . . . . .	114
Capítulo I. <i>Objeto y requisitos de protección</i> . . . . .	114
Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad . . . . .	114
Artículo 138. Derecho a la protección . . . . .	115
Artículo 139. Estado de la técnica . . . . .	115
Artículo 140. Actividad inventiva . . . . .	115
Capítulo II. <i>Solicitud y procedimiento de concesión</i> . . . . .	115
Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud . . . . .	115
Artículo 142. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio. . . . .	116
Artículo 143. Publicación de la solicitud. . . . .	117
Artículo 144. Oposiciones a la solicitud . . . . .	117
Artículo 145. Procedimiento y resolución . . . . .	118
Artículo 146. Recursos . . . . .	118
Artículo 147. Publicación de las modificaciones. . . . .	119
Capítulo III. <i>Efectos de la concesión</i> . . . . .	119
Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones . . . . .	119
Artículo 149. Nulidad . . . . .	120
Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre las patentes. . . . .	121
TÍTULO XIV. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES . . . . .	121
Capítulo I. <i>Presentación y efectos de las solicitudes de patente     europea y de las patentes europeas en España</i> . . . . .	121
Artículo 151. Ámbito de aplicación. . . . .	121
Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea. . . . .	121
Artículo 153. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea . . . . .	122
Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada . . . . .	122
Artículo 155. Traducción y publicación de la patente europea . . . . .	123
Artículo 156. Registro de Patentes Europeas . . . . .	123
Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea. . . . .	124

Artículo 158. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional . . . . .	124
Artículo 159. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad . . . . .	125
Artículo 160. Prohibición de doble protección . . . . .	125
Artículo 161. Anualidades . . . . .	125
Capítulo II. <i>Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes</i> . . . . .	126
Sección 1. <sup>a</sup> <i>Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España</i> . . . . .	126
Artículo 162. Ámbito de aplicación. . . . .	126
Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora . . . . .	126
Artículo 164. Conversión de solicitudes internacionales. . . . .	127
Artículo 165. Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España. . . . .	127
Artículo 166. Prórroga de los plazos para el pago de tasas . . . . .	127
Sección 2. <sup>a</sup> <i>Solicitudes internacionales que designen o elijan a España</i> . . . . .	128
Artículo 167. Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida . . . . .	128
Artículo 168. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional . . . . .	128
Artículo 169. Tramitación de la solicitud internacional . . . . .	128
Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional . . . . .	129
Artículo 171. Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . . .	129
Artículo 172. Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional . . . . .	130
Artículo 173. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional . . . . .	130
Artículo 174. La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional . . . . .	131
TÍTULO XV. REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. . . . .	131
Artículo 175. Capacidad y representación. . . . .	131

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial . . . . .	131
Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial . . . . .	133
Artículo 178. Incompatibilidades. . . . .	133
Artículo 179. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . . .	133
Artículo 180. Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional . . . . .	134
Artículo 181. Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información. . . . .	135
<b>TÍTULO XVI. TASAS Y ANUALIDADES . . . . .</b>	<b>136</b>
Artículo 182. Tasas . . . . .	136
Artículo 183. Reembolso de las tasas . . . . .	137
Artículo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento . . . . .	137
Artículo 185. Recargos . . . . .	138
Artículo 186. Reducción de tasas. . . . .	139
Disposición adicional primera. <i>Régimen legal de los procedimientos</i> . . . . .	139
Disposición adicional segunda. <i>Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial</i> . . . . .	140
Disposición adicional tercera. <i>Tramitación preferente de solicitudes</i> . . . . .	140
Disposición adicional cuarta. <i>Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)</i> . . . . .	141
Disposición adicional quinta. <i>Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes</i> . . . . .	141
Disposición adicional sexta. <i>Programas de concesión acelerada</i> . . . . .	142
Disposición adicional séptima. <i>Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas</i> . . . . .	143
Disposición adicional octava. <i>Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales.</i> . . . . .	143
Disposición adicional novena. <i>Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.</i> . . . . .	143
Disposición adicional décima. <i>Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley</i> . . . . .	144

Disposición transitoria primera. <i>Régimen transitorio de los procedimientos</i> . . . . .	144
Disposición transitoria segunda. <i>Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.</i> . . . . .	144
Disposición transitoria tercera. <i>Tasas y anualidades</i> . . . . .	145
Disposición transitoria cuarta. <i>Divulgaciones inocuas.</i> . . . . .	145
Disposición transitoria quinta. <i>Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación</i> . . . . .	146
Disposición transitoria sexta. <i>Acciones judiciales</i> . . . . .	146
Disposición derogatoria única. <i>Derogación normativa</i> . . . . .	146
Disposición final primera. <i>Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión</i> . . . . .	146
Disposición final segunda. <i>Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»</i> . . . . .	148
Disposición final tercera. <i>Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas</i> . . . . .	149
Disposición final cuarta. <i>Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial</i> . . . . .	149
Disposición final quinta. <i>Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.</i> . . . . .	151
Disposición final sexta. <i>Título competencial</i> . . . . .	152
Disposición final séptima. <i>Desarrollo de la Ley.</i> . . . . .	152
Disposición final octava. <i>Cláusula de salvaguardia.</i> . . . . .	153
Disposición final novena. <i>Entrada en vigor</i> . . . . .	153
ANEXO . . . . .	154

## Reglamento de ejecución de la ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes

TÍTULO I. PATENTES DE INVENCIÓN . . . . .	167
Capítulo I. <i>Solicitud de patente</i> . . . . .	167
Artículo 1. Solicitud de patente . . . . .	167
Artículo 2. Requisitos de la instancia de la solicitud de patente. . . . .	167
Artículo 3. Contenido de la descripción . . . . .	169
Artículo 4. Requisitos de la descripción en las invenciones referidas a materia biológica . . . . .	170
Artículo 5. Condiciones para el acceso público a la materia biológica . . . . .	171
Artículo 6. Figura del experto independiente . . . . .	172
Artículo 7. Contenido y forma de las reivindicaciones . . . . .	173
Artículo 8. Presentación de dibujos . . . . .	174
Artículo 9. Resumen de la invención. . . . .	174
Artículo 10. Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud . . . . .	175
Artículo 11. Elementos prohibidos . . . . .	175
Artículo 12. Designación del inventor. . . . .	175
Artículo 13. Prioridad de la solicitud de patente. . . . .	175
Artículo 14. Corrección o adición de una reivindicación de prioridad . . . . .	176
Artículo 15. Exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas . . . . .	177
Capítulo II. <i>Procedimiento de concesión</i> . . . . .	177
Sección 1ª. <i>Admisión a trámite y examen de oficio</i> . . . . .	177
Artículo 16. Recepción de la solicitud y remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . . .	177
Artículo 17. Requisitos para obtener fecha de presentación . . . . .	178
Artículo 18. Otorgamiento de la fecha de presentación y admisión a trámite . . . . .	179
Artículo 19. Incorporación por referencia a una solicitud anterior. . . . .	180
Artículo 20. Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos . . . . .	180

Artículo 21.	Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación . . . . .	182
Artículo 22.	Patentes de interés para la defensa nacional . . . . .	182
Artículo 23.	Examen de oficio . . . . .	182
Artículo 24.	Notificación de defectos . . . . .	183
Artículo 25.	Denegación de la solicitud. . . . .	184
Sección 2ª.	<i>Informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita</i> . . . . .	184
Artículo 26.	Contenido del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita . . . . .	184
Artículo 27.	Falta de claridad o de coherencia . . . . .	185
Artículo 28.	Solicitudes que comprendan una pluralidad de reivindicaciones independientes . . . . .	186
Artículo 29.	Falta de unidad de invención. . . . .	186
Artículo 30.	Traslado del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita . . . . .	187
Artículo 31.	Publicación de la solicitud y del informe sobre el estado de la técnica . . . . .	188
Artículo 32.	Observaciones de terceros a la solicitud . . . . .	189
Sección 3ª.	<i>Examen sustantivo y resolución.</i> . . . . .	189
Artículo 33.	Petición de examen sustantivo. . . . .	189
Artículo 34.	Examen sustantivo y resolución . . . . .	190
Artículo 35.	Concesión de la patente. . . . .	192
Capítulo III.	<i>Procedimiento de oposición</i> . . . . .	193
Artículo 36.	Oposición a la concesión. . . . .	193
Artículo 37.	Presentación y tramitación de las oposiciones . . . . .	194
Artículo 38.	Traslado de las oposiciones al titular de la patente . . . . .	194
Artículo 39.	Examen de las oposiciones y resolución. . . . .	195
Artículo 40.	Concurrencia de procedimiento judicial y de procedimiento de oposición. . . . .	198
Capítulo IV.	<i>Procedimiento de revocación o limitación</i> . . . . .	198
Artículo 41.	Solicitud de revocación o limitación. . . . .	198
Artículo 42.	Procedimiento de revocación o limitación. . . . .	199
Artículo 43.	Petición de limitación estando pendiente un procedimiento judicial . . . . .	200
Capítulo V.	<i>Otros procedimientos</i> . . . . .	200
Sección 1ª.	<i>Solicitudes divisionales</i> . . . . .	200
Artículo 44.	Petición de división . . . . .	200

Artículo 45.	Formalización y tramitación de la solicitud divisional . . . . .	201
Sección 2ª.	<i>Cambio de modalidad</i> . . . . .	202
Artículo 46.	Cambio de modalidad . . . . .	202
Sección 3ª.	<i>Tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional.</i> . . . . .	203
Artículo 47.	Patentes de interés para la defensa nacional . . . . .	203
Artículo 48.	Solicitudes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera declarada secreta. . . . .	204
Artículo 49.	Solicitudes de patente en el extranjero que reivindiquen la prioridad de una solicitud nacional declarada secreta . . . . .	204
Artículo 50.	Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en España . . . . .	204
Artículo 51.	Tramitación de las solicitudes de patentes sujetas a régimen de secreto . . . . .	205
Artículo 52.	Levantamiento de secreto . . . . .	206
Artículo 53.	Régimen de las solicitudes de patentes o de las patentes sujetas a secreto . . . . .	206
TÍTULO II. CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS O DE SU PRÓRROGA Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS . .		207
Artículo 54.	Presentación de la solicitud . . . . .	207
Artículo 55.	Examen de formalidades y publicación de la solicitud. . . . .	208
Artículo 56.	Examen de la solicitud. . . . .	208
Artículo 57.	Concesión del certificado complementario de protección o de la prórroga. . . . .	209
TÍTULO III. MODELOS DE UTILIDAD . . . . .		209
Capítulo I. <i>Procedimiento de concesión</i> . . . . .		209
Artículo 58.	Solicitud de modelo de utilidad. . . . .	209
Artículo 59.	Asignación de fecha de presentación y examen de oficio . . . . .	209
Artículo 60.	Publicación de la solicitud. . . . .	211
Artículo 61.	Oposiciones . . . . .	211
Artículo 62.	Examen de las oposiciones . . . . .	213

Capítulo II. <i>Ejercicio de acciones</i> . . . . .	216
Artículo 63. Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales . . . . .	216
TÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO . . . . .	216
Capítulo I. <i>Modificación y rectificación de errores</i> . . . . .	216
Artículo 64. Modificaciones de la solicitud de patente o de la patente concedida. . . . .	216
Artículo 65. Rectificación de errores en documentos remitidos a la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . . .	217
Artículo 66. Rectificación de errores en resoluciones emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. . . . .	218
Artículo 67. Retirada de la solicitud . . . . .	218
Capítulo II. <i>Medidas en materia de plazos</i> . . . . .	219
Artículo 68. Régimen de plazos. . . . .	219
Artículo 69. Prórroga de plazos . . . . .	220
Artículo 70. Solicitud de restablecimiento de derechos. . . . .	221
Artículo 71. Examen y resolución de la solicitud. . . . .	221
Capítulo III. <i>Del registro de patentes e información al público</i> . . . . .	222
Artículo 72. Datos inscribibles . . . . .	222
Artículo 73. Otros datos inscribibles . . . . .	225
Artículo 74. Publicidad registral . . . . .	225
Artículo 75. Certificaciones . . . . .	225
Artículo 76. Consulta pública de expedientes . . . . .	226
TÍTULO V. INSCRIPCIÓN DE LAS CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS Y DE LOS OFRECIMIENTOS DE LICENCIAS DE PLENO DERECHO. . . . .	227
Capítulo I. <i>Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos</i> . . . . .	227
Artículo 77. Contenido de la solicitud de inscripción de cesiones. . . . .	227
Artículo 78. Contenido de la solicitud de inscripción de cambios de nombre o dirección del interesado o del representante. . . . .	228
Artículo 79. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias . . . . .	229

Artículo 80.	Contenido de la solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos . . . . .	230
Artículo 81.	Contenido de la solicitud de cancelación o modificación de la inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos . . . . .	230
Artículo 82.	Procedimiento de inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos, así como de su cancelación o modificación . . . . .	231
Capítulo II.	<i>Inscripción ofrecimientos de licencias de pleno derecho.</i> . . . . .	232
Artículo 83.	Solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho . . . . .	232
Artículo 84.	Retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho. . . . .	233
Artículo 85.	Solicitud para la obtención de una licencia de pleno derecho . . . . .	234
TÍTULO VI.	LICENCIAS OBLIGATORIAS . . . . .	235
Artículo 86.	Solicitud de licencia obligatoria . . . . .	235
Artículo 87.	Procedimiento de tramitación . . . . .	236
Artículo 88.	Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública . . . . .	237
TÍTULO VII.	CADUCIDAD DE LA PATENTE . . . . .	238
Capítulo I.	<i>Por falta o insuficiencia de la explotación de la patente</i> . . . . .	238
Artículo 89.	Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.d) de la Ley. . . . .	238
Artículo 90.	Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.e) de la Ley. . . . .	239
Artículo 91.	Resolución . . . . .	239
Capítulo II.	<i>Por renuncia del titular.</i> . . . . .	239
Artículo 92.	Renuncia total o parcial de la patente. . . . .	239

TÍTULO VIII. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES . . . . .	241
Capítulo I. <i>Aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas</i> . . . . .	241
Artículo 93. Presentación de solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad de un depósito anterior en España . . . . .	241
Artículo 94. Procedimiento para la protección provisional de la solicitud de patente europea publicada . . . . .	242
Artículo 95. Procedimiento para la protección definitiva de la patente europea . . . . .	243
Artículo 96. Revisión de la traducción . . . . .	244
Artículo 97. Corrección de folletos por la Oficina Europea de Patentes . . . . .	244
Artículo 98. Transformación de la solicitud de patente europea . . . . .	244
Capítulo II. <i>Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)</i> . . . . .	245
Artículo 99. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina receptora . . . . .	245
Artículo 100. Procedimiento para la protección provisional de la solicitud internacional publicada . . . . .	245
Artículo 101. Tramitación de la solicitud internacional en fase nacional . . . . .	246
TÍTULO IX. REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A LA PATENTE . . . . .	249
Artículo 102. Firmeza de la sentencia desestimatoria y reanudación del procedimiento . . . . .	249
Artículo 103. Firmeza de la sentencia estimatoria y opciones del titular legitimado . . . . .	249
Artículo 104. Reconocimiento parcial del derecho a obtener la patente . . . . .	250
TÍTULO X. DE LAS TASAS . . . . .	250
Artículo 105. Reducción de tasas del apartado 1 del artículo 186 de la Ley . . . . .	250
Artículo 106. Bonificación de tasas a Universidades Públicas . . . . .	251

TÍTULO XI. REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. . . . .	252
Artículo 107. Representación en el ámbito de las invenciones . .	252
Artículo 108. Acreditación de la representación en invenciones. .	252
Artículo 109. Prueba de aptitud . . . . .	254
Artículo 110. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. . .	255
Artículo 111. Inscripción de Sociedades Profesionales en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial . . . . .	256
Artículo 112. Empleados y auxiliares de representantes . . . . .	256
Artículo 113. Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea . . . . .	257
Artículo 114. Delegación de la representación . . . . .	257
Artículo 115. Formación continua en propiedad industrial . . . . .	258
Disposición adicional primera. <i>Régimen de los procedimientos</i> . . . .	258
Disposición adicional segunda. <i>Modelos oficiales y presentación</i> . .	258
Disposición adicional tercera. <i>Bibliotecas digitales aceptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas</i> . . . . .	259
Disposición adicional cuarta. <i>Emisión de certificaciones y copias autorizadas en formato electrónico</i> . . . . .	259
Disposición adicional quinta. <i>Informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del artículo 120.7 de la Ley</i> . . . . .	259
Disposición adicional sexta. <i>Resolución extrajudicial de controversias</i> . . . . .	260
ANEXO. REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE PATENTE . . . . .	261



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

*(«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015)*

## PREÁMBULO

### I

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuya negociación incluyó un capítulo sobre la materia, y la adhesión al Convenio sobre concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, que tuvieron lugar en aquel año de 1986.

La solidez y la flexibilidad de la Ley de Patentes ha permitido, a lo largo de sus tres décadas de vigencia, combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento, sin que fuera necesaria una nueva Ley, bastando con reformas parciales de su articulado.

Ejemplos de esta evolución adaptativa fueron la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, además de otras muchas modificaciones menores, que afectaron tanto a la Ley como a su posterior desarrollo reglamentario.

Esto no obstante, desde la experiencia acumulada al aplicar la legislación vigente a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.

En el ámbito internacional varios factores han contribuido al cambio. Uno de ellos es el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (más conocido por su acrónimo inglés PCT), siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado.

Otro factor de cambio, asociado al decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, fue la integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.

También hay que contar con el desarrollo posterior del Derecho de patentes de la Unión Europea, materializado hasta el momento en la citada Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP). A este entramado normativo hay que añadir el Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000 (conocido también por su acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 2013, que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales.

La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales

usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar.

Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el Título X de la Ley anterior.

También se actualizan disposiciones referidas a las llamadas en la Ley de Patentes de 1986 «invenciones laborales» y se incluyen otras sobre los CCP, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los

servicios en el mercado interior. Asimismo se refunden en la Ley, como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, recogidas en sendos reglamentos después de la Ley de 1986. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la Ley.

Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la Ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, así como ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado.

Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.

## II

En las disposiciones preliminares del Título I se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

El Título II, sobre patentabilidad, incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En cuanto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.

También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

### III

El Título III, sobre derecho a la patente y designación del inventor se mantiene en lo esencial inalterado. Tampoco varía la regulación en el Título IV de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de su titularidad. No obstante, se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

También se sustituye la presunción *iuris et de iure*, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación —que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda— y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

## IV

El Título V es uno de los ejes de la reforma e incluye la solicitud de patente y los procedimientos de concesión, oposición y recursos, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.

La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.

Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.

El modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial.

El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria —en personal y especialización— requeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, ya que la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes que luego son abandonadas tras un premioso examen técnico

y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso, con independencia de los resultados de la búsqueda del estado de la técnica.

Nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT.

Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

El Capítulo IV sobre CCP se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

## V

Los Títulos VI y VII ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la ya citada Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobre coste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absoluta.

## VI

El Título VIII sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

A la obligación de explotar la invención y al régimen de licencias obligatorias se dedica el Título IX.

En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.

En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986 la obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional. Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con

tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que, con ella, se pretendía evitar que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país y esto fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de Propiedad Intelectual como soporte del comercio internacional son un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.

La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.

Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado ADPIC. También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una

comisión de expertos —uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas—, para determinar las condiciones de la licencia. La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.

## VII

Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes contenidas en el Título X sufren algunas modificaciones derivadas de su adaptación a normas posteriores a las que se alude a continuación.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

El Capítulo II de este mismo Título X regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma. En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

Respecto de las solicitudes y patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto, cuyo régimen se contempla en el Título XI se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

## VIII

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.

En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley trata además de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes, afianzando este modelo mediante una concentración de los asuntos que atribuye la competencia objetiva al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, manteniéndose los mismos criterios de competencia territorial.

Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconveniones en el artículo 119.

En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvenición o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite

de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.

Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. También

se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en el artículo 136 de esta Ley y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.

## IX

Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

En España, los modelos de utilidad han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulación, contenida en el Título XIII, se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo *sui generis* y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación.

La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica,

excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

## X

Se introduce un nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, que, como es habitual en el derecho comparado, integra en la Ley las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, cuando España se adhirió a dichos convenios internacionales.

Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa el Título XV ya fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación

profesional en el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad. También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional.

En el Título XVI, sobre tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.

En las disposiciones adicionales, se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, a las comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y al establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible antes citada, así como el establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En las disposiciones finales se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.

Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en sus respectivas disposiciones adicionales primeras, con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté fundamentada en un título comunitario.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.9.<sup>a</sup> sobre legislación relativa a la propiedad industrial y 149.1.6.<sup>a</sup> que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

# TÍTULO I

## Disposiciones preliminares

### Artículo 1. *Objeto de la Ley*

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidad.
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

### Artículo 2. *Registro de Patentes*

1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.

### Artículo 3. *Legitimación*

1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

## TÍTULO II Patentabilidad

### Artículo 4. *Inventiones patentables.*

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por “materia biológica” la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por “procedimiento microbiológico” cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

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

## Artículo 5. *Excepciones a la patentabilidad*

No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

#### Artículo 6. *Novedad*

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

## Artículo 7. *Divulgaciones inocuas*

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

## Artículo 8. *Actividad inventiva*

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

## Artículo 9. *Aplicación industrial*

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

## TÍTULO III

### Derecho a la patente y designación del inventor

#### Artículo 10. *Derecho a la patente*

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.

4. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

#### Artículo 11. *Solicitud de patente por persona no legitimada*

1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

- a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
- b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
- c) Pedir que la solicitud sea denegada.

2. Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1 no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez podrá acordar, como medida cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de

enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento sea debidamente notificada, si fuere desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación si fuese estimatoria.

Se levantará asimismo la suspensión siempre que la resolución que ponga término al procedimiento fuera estimatoria y firme y el actor solicite la continuación del mismo.

## Artículo 12. *Reivindicación de titularidad*

1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.

4. Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

## Artículo 13. *Efectos del cambio de titularidad.*

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una solicitud o de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.

2. Tanto el titular de la solicitud o de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciataria, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

#### Artículo 14. *Designación del inventor*

El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

### TÍTULO IV

## **Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios**

#### Artículo 15. *Invenciones pertenecientes al empresario*

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.

2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

## Artículo 16. *Invencciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios*

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

## Artículo 17. *Invencciones asumibles por el empresario*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

## Artículo 18. *Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado*

1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.

2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención

de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.

Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.

Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.

3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.

4. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

#### Artículo 19. *Carga de la prueba y renuncia de derechos*

1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en este Título.

#### Artículo 20. *Ámbito de aplicación*

Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

*Artículo 21. Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación*

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.

2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.

3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.

4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de

la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.

5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

# TÍTULO V

## Solicitud y procedimiento de concesión

### CAPÍTULO I

#### Presentación y requisitos de la solicitud de patente

##### Artículo 22. *Presentación de la solicitud*

1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.

2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.

3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

##### Artículo 23. *Requisitos de la solicitud*

1. La solicitud de patente deberá contener:

- a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
- c) Una o varias reivindicaciones.
- d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.
- e) Un resumen de la invención.

2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las

medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.

3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

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

#### Artículo 24. *Fecha de presentación*

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

- a) La indicación de que se solicita una patente.
- b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
- c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.

2. La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada.

En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

3. Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada, en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.

4. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados por correo certificado en la forma prevista por el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. En todo caso la documentación deberá estar dirigida al órgano competente para recibir la solicitud.

#### Artículo 25. *Designación del inventor*

La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

#### Artículo 26. *Unidad de invención*

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

#### Artículo 27. *Descripción de la Invención*

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:

a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.

b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.

c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

#### Artículo 28. *Reivindicaciones*

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

#### Artículo 29. *Resumen*

El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún

otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3.

### Artículo 30. *Prioridad*

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado en el apartado 1 que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

### Artículo 31. *Reivindicación de la prioridad*

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.

2. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.

3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

5. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

6. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

## CAPÍTULO II

### **Procedimiento de Concesión**

#### *Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM*

1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora.

2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.

#### *Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite*

1. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple

los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

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

4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución de la presente Ley.

#### Artículo 34. *Patentes de interés para la defensa nacional*

La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.

#### Artículo 35. *Examen de oficio*

1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.

b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.

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

3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

### *Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita*

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

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

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

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

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

### *Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe*

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.

2. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.

3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

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

### *Artículo 38. Observaciones de terceros*

Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que

reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

#### Artículo 39. *Examen sustantivo*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

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

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

4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.

#### Artículo 40. *Tramitación y resolución*

1. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.

2. Si como resultado del examen se apreciaren motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

3. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente deberá ser denegada. En los demás casos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.

4. Si una vez recibida la contestación del solicitante y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunicarán estos al solicitante dándole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

#### Artículo 41. *Anuncio de la concesión y publicación de la patente*

La concesión de la patente se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la patente concedida.

#### Artículo 42. *Edición del folleto de la patente*

Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

### CAPÍTULO III **Oposiciones y recursos**

#### Artículo 43. *Oposiciones*

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.

b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.

#### Artículo 44. *Recursos*

1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa.

2. El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

## CAPÍTULO IV

### **Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios**

#### Artículo 45. *Solicitudes*

1. Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, las de prórroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

2. Las solicitudes de certificados complementarios de protección y de su prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.

#### Artículo 46. *Tramitación*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.

Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga

reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.

#### Artículo 47. *Mantenimiento*

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.

### CAPÍTULO V **Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros**

#### Artículo 48. *Modificaciones*

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

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

4. 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 siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.

A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos. Si el procedimiento es de limitación, ésta se tendrá por no realizada.

5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.

6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

#### Artículo 49. *Rectificación de errores*

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.

#### Artículo 50. *Suspensión de los procedimientos*

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, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.

#### Artículo 51. *Cambio de modalidad*

1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 52. *Retirada de la solicitud*

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de Patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

#### Artículo 53. *Restablecimiento de derechos*

1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:

- i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;
- ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes 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.

3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro 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 restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.

8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### *Artículo 54. Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa*

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

#### Artículo 55. *Consulta de expedientes*

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente, modelos de utilidad o de certificados complementarios de protección todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente, de un modelo de utilidad o de un certificado complementario de protección ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud divisional, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección según lo establecido en el artículo 51 cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.

4. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hayan sido denegadas, retiradas o se tengan por desistidas antes de su publicación no serán accesibles al público.

5. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva sin perjuicio del posible derecho de prioridad que pudiera derivarse de la solicitud anterior.

## Artículo 56. *Accesibilidad de la materia biológica*

1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:

a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.

c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

## Artículo 57. *Obligación de facilitar información a terceros*

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas.

## TÍTULO VI

### Efectos de la patente y de la solicitud de la patente

#### Artículo 58. *Duración y cómputo de los efectos*

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

#### Artículo 59. *Prohibición de explotación directa de la invención*

1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

#### Artículo 60. *Prohibición de explotación indirecta de la invención*

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente.

#### Artículo 61. *Límites generales y agotamiento del derecho de patente*

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias ex-temporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

g) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

#### Artículo 62. *Excepciones del ganadero y del agricultor*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.

#### Artículo 63. *Derechos derivados de la utilización anterior*

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

#### Artículo 64. *Falta de cobertura frente a patentes anteriores*

El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

#### Artículo 65. *Patentes dependientes*

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

#### Artículo 66. *Limitaciones legales*

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

#### Artículo 67. *Protección provisional*

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.

#### Artículo 68. *Alcance de la protección*

1. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

2. Para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no haya resultado ampliada.

3. Para determinar el alcance de la protección conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

#### Artículo 69. *Alcance de la protección en las patentes de procedimiento*

1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.

## TÍTULO VII

### **Acciones por violación del derecho de patente**

#### Artículo 70. *Defensa del derecho*

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

#### Artículo 71. *Acciones civiles*

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.
- f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria

del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

#### *Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

#### *Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización*

1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos

efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.

*Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas*

1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.

4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de

esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

#### *Artículo 75. Incidencia de los beneficios comerciales*

1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

#### *Artículo 76. Indemnización por desprestigio*

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

#### *Artículo 77. Dedución de las indemnizaciones ya percibidas*

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

## Artículo 78. *Prescripción y límite al ejercicio de las acciones*

1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

## TÍTULO VIII

### **La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad**

## CAPÍTULO I

### **Inscripción registral, cotitularidad y expropiación**

## Artículo 79. *Inscripción en el Registro de Patentes*

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. El Registro de Patentes será público.

5. Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.

#### Artículo 80. *Cotitularidad*

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.

b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada

#### Artículo 81. *Expropiación*

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

2. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

3. La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

## CAPÍTULO II

### Transferencias, Licencias y Gravámenes

#### Artículo 82. *Principios generales*

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los

reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

### Artículo 83. *Licencias contractuales*

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciataro que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5. Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

### Artículo 84. *Conocimientos técnicos*

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciataro los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2. El adquirente o licenciataro a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

## Artículo 85. *Responsabilidad del transmitente y del licenciante*

1. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2. El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

## Artículo 86. *Responsabilidad frente a terceros*

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatarario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2. La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el apartado anterior podrá repetir del declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

## CAPÍTULO III

### Licencias de pleno derecho

#### Artículo 87. *Licencias de pleno derecho*

Son licencias de pleno derecho las que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.

#### Artículo 88. *Ofrecimiento de licencias de pleno derecho*

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas inscribirá en el Registro de Patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2. El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación.

3. El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar desde que se comunicó el ofrecimiento hasta la retirada del mismo deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento. Será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 184.3, computándose el plazo de seis meses que en él se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.

4. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuando figure inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una

licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

5. La aceptación de un ofrecimiento público de licencias de pleno derecho legitima a cualquier persona para utilizar la invención en calidad de licenciataria no exclusiva.

#### Artículo 89. *Obtención de licencias de pleno derecho*

1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina Española de Patentes y Marcas remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.

2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él en el plazo de un mes contado desde la recepción de la notificación que le haya sido remitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. A falta de pacto entre las partes en el plazo indicado, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de ambas, fijará el importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciataria o la modificará si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Sólo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida de este modo después de transcurrido un año desde que aquélla hubiere sido fijada por última vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al término de cada trimestre del año natural, el licenciataria deberá informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se cancelará la licencia, previa petición justificada por el titular de la patente.

**TÍTULO IX**  
**Obligación de explotar y licencias obligatorias**

**CAPÍTULO I**  
**Obligación de explotar la invención y requisitos  
para la concesión de licencias obligatorias**

*Artículo 90. Obligación de explotar*

1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.

2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.

3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.

*Artículo 91. Supuestos de concesión de licencias obligatorias*

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

- a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
- b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
- c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.
- d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.
- e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

## Artículo 92. *Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación*

1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

## Artículo 93. *Licencias obligatorias por dependencia*

1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.

b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1.

5. Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.

#### *Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas*

1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.

2. Cuando la resolución decreta directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.

3. No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

#### Artículo 95. *Licencias obligatorias por motivos de interés público*

1. Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.

2. Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:

a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.

b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas previsto en el capítulo siguiente para su concreción en la resolución que conceda la licencia.

5. Cuando la sujeción al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés público se deba a su importancia para la defensa nacional, podrá reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.

## *Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública*

1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en el mismo.

2. La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciataria no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.º 816/2006.

3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

## **CAPÍTULO II** **Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias**

### *Artículo 97. Justificación previa del solicitante de la licencia*

1. Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el artículo 96, y salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 al que se refiere el apartado 1 del artículo precedente, este plazo será en todo caso de treinta días, anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:

- a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.
- b) En los casos de uso público no comercial.
- c) En el supuesto previsto en la letra c) del artículo 91.

#### Artículo 98. *Solicitud de la licencia.*

1. La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado que se establezca al efecto, deberá ir acompañada de la prueba que acredite el intento previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante, además de concretar su petición, deberá exponer las circunstancias que la justifiquen, aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia.

#### Artículo 99. *Tramitación y resolución.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de una copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes. La contestación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, dicha Oficina procederá a la concesión de la licencia.

2. Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia, invitará a las partes para que en el plazo de dos meses designen un mediador común o, en su defecto, nombre cada una un experto que, junto a un tercer experto nombrado por la mencionada Oficina, acuerden las condiciones de aquélla.

3. A falta de acuerdo sobre la designación de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina Española de Patentes y Marcas decidirá sobre la concesión de la licencia y resolverá en consecuencia.

4. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia.

5. Durante la tramitación del expediente, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia. Dicha Oficina podrá suspender por una sola vez la tramitación a petición justificada de ambas partes, en las circunstancias previstas en el Reglamento de ejecución de esta Ley.

6. La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya. Los gastos comunes serán pagados por mitad. Podrá imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.

7. La interposición de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resolución que ponga término al expediente no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá autorizar al licenciatario previa petición fundada de éste, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la concesión de la licencia.

### CAPÍTULO III

#### **Régimen de las licencias obligatorias**

##### *Artículo 100. Características de las licencias obligatorias*

1. Las licencias obligatorias no serán exclusivas.
2. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención.
3. Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrán tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.
4. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario con motivo de la concesión de una licencia obligatoria deberán

atenerse a la buena fe. Para el titular de la patente, la aplicación de este principio incluirá la obligación de poner a disposición del licenciatarlo los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial del invento.

En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciatarlo podrá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida. Si en las mismas condiciones se declarase la actuación del licenciatarlo contraria a la buena fe contractual, el licenciante podrá instar de la mencionada Oficina la extinción de la licencia obligatoria.

5. La licencia obligatoria comprenderá los certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

6. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Título o en la normativa comunitaria, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales previstas en el Título VIII, Capítulo II, de esta Ley.

#### *Artículo 101. Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias*

1. Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

2. Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

3. Tanto el licenciatarlo como el titular de la patente podrán solicitar de la Oficina Española de Patentes y Marcas la modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.

4. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.

## TÍTULO X Nulidad, revocación y caducidad de la patente

### CAPÍTULO I Nulidad

#### Artículo 102. *Causas de nulidad*

1. Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.

e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos de reivindicaciones que proponga en la contestación.

### Artículo 103. *Ejercicio de la acción de nulidad*

1. Será pública la acción para impugnar la validez de la patente. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

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

5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

### Artículo 104. *Efectos de la declaración de nulidad*

1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

4. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

5. La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.

## CAPÍTULO II

### **Revocación o limitación a instancia del titular de la patente**

#### *Artículo 105. Petición de revocación o de limitación*

1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.

## Artículo 106. *Procedimiento*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará la regularidad de los documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.

2. Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son subsanados en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando la revocación o la limitación solicitada.

## Artículo 107. *Efectos de la revocación o de la limitación*

1. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.

2. Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los contratos concluidos con anterioridad a la resolución que la declare serán los previstos en el artículo 104.

## CAPÍTULO III **Caducidad**

### Artículo 108. *Causas de caducidad*

1. Las patentes caducan:

- a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.
- b) Por renuncia del titular.
- c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.
- d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
- e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 90, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las

disposiciones del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Será aplicable a la caducidad de la patente de base por alguna de las causas previstas en los apartados 1.b) a 1.e), y desde el momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis meses de demora sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización.

4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.

#### *Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad*

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. El titular de la patente embargada podrá no obstante evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique la cancelación del embargo.

2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad de la patente el

nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 185. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.

Quando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.

#### Artículo 110. *Renuncia*

1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2. La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.

3. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.

4. No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una

acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constara el consentimiento del demandante.

5. La renuncia a la patente se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

## TÍTULO XI

### **Patentes de interés para la defensa nacional**

#### Artículo 111. *Sujeción al régimen de secreto*

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.

4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.

#### Artículo 112. *Tramitación*

1. Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquéllas no secretas salvo en lo referente a la divulgación y publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante.

2. Mientras se mantenga el régimen de secreto los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de secreto se publique la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 113. *Mantenimiento del régimen de secreto*

La patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un Registro Secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 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.

#### Artículo 114. *Anualidades y compensación*

1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.

2. El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el

beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.

3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

#### Artículo 115. *Solicitudes en el extranjero.*

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.

En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.

3. 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.

## TÍTULO XII Jurisdicción y normas procesales

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

#### Artículo 116. *Jurisdicción*

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.

#### Artículo 117. *Legitimación para el ejercicio de las acciones*

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente

al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

#### Artículo 118. *Competencia*

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

#### Artículo 119. *Plazos en litigios en materia de patentes*

1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvenición.

El mismo plazo regirá para contestar la reconvenición, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma

a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvencción o de excepción por el demandado.

2. La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvencción.

#### Artículo 120. *Nulidad de la patente del actor*

1. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.

2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvencción.

3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvencción o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.

6. Presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.

7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dicte por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.

#### Artículo 121. *Acción negatoria*

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiere pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de

Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

#### Artículo 122. *Tratamiento de la información confidencial*

Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.

## CAPÍTULO II

### **Diligencias de comprobación de hechos**

#### Artículo 123. *Petición de las diligencias*

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil,

fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegar por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

#### Artículo 124. *Práctica de las diligencias*

1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.

2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.

4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

#### Artículo 125. *Certificaciones y copias de las diligencias*

1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

2. Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

#### Artículo 126. *Compensación de la parte afectada*

La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, el afianzamiento de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante. El pago solo deberá realizarse si no se ejercita la acción principal o esta es rechazada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

### CAPÍTULO III **Medidas cautelares**

#### Artículo 127. *Petición de medidas cautelares*

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

#### Artículo 128. *Posibles medidas cautelares*

1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

- c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
- d) Las anotaciones registrales que procedan.

2. Las medidas cautelares previstas en el apartado 1 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.

#### Artículo 129. *Fianzas*

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez podrá señalar al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes durante la tramitación de las medidas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

### Artículo 130. *Medidas cautelares en caso de apelación*

1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

### Artículo 131. *Levantamiento de las medidas cautelares*

1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado.

4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.

## Artículo 132. *Escritos preventivos*

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

## CAPÍTULO IV **Solución extrajudicial de controversias**

### Artículo 133. *Conciliación en materia de invenciones de empleados*

Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

### Artículo 134. *Comisión de conciliación*

1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno.

### Artículo 135. *Propuesta de acuerdo y conformidad*

1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no sea posible constituir la comisión de conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o alguna de ellas no acepte la propuesta de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se entenderá que no existe conformidad.

2. Si hubiere conformidad, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. A los efectos previstos en el artículo 517, apartado 2.9.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes, llevará aparejada ejecución.

3. La ejecución del acuerdo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

### Artículo 136. *Arbitraje y mediación*

1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.

5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

## TÍTULO XIII Modelos de utilidad

### CAPÍTULO I Objeto y requisitos de protección

Artículo 137. *Inventiones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad*

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

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

#### Artículo 138. *Derecho a la protección*

El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.

#### Artículo 139. *Estado de la técnica*

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

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

#### Artículo 140. *Actividad inventiva*

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

## CAPÍTULO II **Solicitud y procedimiento de concesión**

#### Artículo 141. *Presentación y contenido de la solicitud*

1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a

que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

- a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.
- b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.
- c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.

3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4.

#### Artículo 142. *Asignación de fecha de presentación y examen de oficio*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.

3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

- a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.

4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 143. *Publicación de la solicitud*

No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

#### Artículo 144. *Oposiciones a la solicitud*

1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente

dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.

#### Artículo 145. *Procedimiento y resolución*

1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.

3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución de la Ley.

4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concurren motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.

6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el artículo 42.

#### Artículo 146. *Recursos*

1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 145 de esta Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

#### Artículo 147. *Publicación de las modificaciones*

Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

### CAPÍTULO III **Efectos de la concesión**

#### Artículo 148. *Contenido del derecho y ejercicio de acciones*

1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

2. La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente,

el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.

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

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

#### Artículo 149. *Nulidad*

1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.

d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.

e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 138.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.

## Artículo 150. *Aplicación de las disposiciones sobre las patentes*

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.

## TÍTULO XIV **Aplicación de los convenios internacionales**

### CAPÍTULO I **Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España**

#### Artículo 151. *Ámbito de aplicación*

Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento de ejecución se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.

#### Artículo 152. *Presentación de solicitudes de patente europea*

1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el

apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.

3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.

4. Las solicitudes que se presenten en España podrán estar redactadas en cualquiera de los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma distinto del español, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

#### *Artículo 153. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea*

En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de presentación y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional.

#### *Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada*

1. Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir.

2. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción deberá ser realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.

#### Artículo 155. *Traducción y publicación de la patente europea*

1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.

2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea.

#### Artículo 156. *Registro de Patentes Europeas*

1. Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su Registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.

2. Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado la traducción mencionada en el artículo 155 o en su caso, la falta de dicha traducción. También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las patentes españolas.

*Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea*

1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

2. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

3. Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.

*Artículo 158. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional*

1. Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

- a) En los casos previstos en el artículo 135.1.a) del CPE.
- b) Cuando se considere retirada por aplicación del artículo 90.3 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.

2. La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de patente europea.

3. La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en el Reglamento de esta Ley no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español del

texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Será aplicable a la traducción el artículo 154.2.

#### Artículo 159. *Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad*

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.
2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

#### Artículo 160. *Prohibición de doble protección*

1. En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

- a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que ninguna oposición haya sido formulada.
- b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.

2. En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas en los párrafos a) y b), esta patente no producirá efectos.

3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente nacional recobre sus efectos.

#### Artículo 161. *Anualidades*

1. Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.

2. Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de devengo, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.

## CAPÍTULO II

### **Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes**

#### Sección 1.<sup>a</sup> **Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España**

##### *Artículo 162. Ámbito de aplicación*

1. El presente capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u oficina elegida.

2. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento se aplicarán a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en todo lo que no se oponga al citado Tratado.

##### *Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.

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

3. La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además de las tasas prescritas por el mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de ejecución del Tratado.

#### Artículo 164. *Conversión de solicitudes internacionales*

1. A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.

2. En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.

3. Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### Artículo 165. *Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España*

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### Artículo 166. *Prórroga de los plazos para el pago de tasas*

El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución del

Tratado estará sujeto en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en el citado Reglamento.

## Sección 2.<sup>a</sup> Solicitudes internacionales que designen o elijan a España

### *Artículo 167. Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar internacional.

### *Artículo 168. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional*

Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.

### *Artículo 169. Tramitación de la solicitud internacional*

1. Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud internacional, deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado de cooperación en materia de patentes una traducción de la misma al español, tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 de dicho Tratado.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo

que se le señale la traducción de la solicitud internacional visada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante dicha Oficina o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.

3. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las patentes nacionales.

#### Artículo 170. *Publicación de la solicitud internacional*

1. La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe como Oficina Designada sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional.

2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español, realizada en las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.

#### Artículo 171. *Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas*

1. Cuando una Oficina Receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b) del Tratado de cooperación en materia de patentes, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones de dicho Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión

de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.

2. La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado de cooperación en materia de patentes.

*Artículo 172. Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional*

1. Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada de acuerdo con la presente Ley.

2. Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su idioma original.

*Artículo 173. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional*

1. En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.

2. No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.

3. La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.

Artículo 174. *La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional y en calidad de Administración encargada del Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en materia de patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

## TÍTULO XV

### **Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas**

Artículo 175. *Capacidad y representación*

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Artículo 176. *Agentes de la Propiedad Industrial*

1. 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.

2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con

la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho requisito.

4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente.

### Artículo 177. *Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial*

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

- a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
- b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión Europea.
- c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.
- d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.
- e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.

2. La libertad de establecimiento en España para aquellos que hayan adquirido la cualificación profesional de Agente de la Propiedad Industrial en otro Estado miembro de la Unión Europea se regirá por lo previsto en la normativa comunitaria y en las disposiciones internas de incorporación y desarrollo de la misma, aplicándose a tales efectos lo previsto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

### Artículo 178. *Incompatibilidades*

El ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ya sea directamente o a través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido competencias en materia de Propiedad Industrial, y en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial.

### Artículo 179. *Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas*

1. Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la Propiedad Industrial, directamente o a través de persona jurídica, será necesario

haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución de esta Ley, el interesado manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en los artículos 176 y 177 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 178, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180.

El cumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido.

2. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

3. Una vez recibida la declaración a que se hace referencia en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio al Agente en su Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial como representantes legalmente habilitados para actuar como tales ante la misma.

4. En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente.

#### *Artículo 180. Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional*

1. El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.

b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta Ley para su habilitación como Agente. Cuando esto suceda, el interesado sólo podrá volver a presentar una declaración responsable, previa acreditación de los requisitos legales mencionados.

d) Por resolución judicial.

2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

3. Cuando el cese de la habilitación legal se produzca en aplicación del apartado 1.c) y la Oficina Española de Patentes y Marcas compruebe la falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos requeridos para el ejercicio de la actividad profesional, dicha Oficina podrá instruir el expediente sancionador establecido reglamentariamente y proponer al Ministro de Industria, Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la representación profesional durante un periodo máximo de tres años.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá asimismo dar de baja en su Registro al Agente o al representante habilitado e incoar en su caso el expediente sancionador en los términos previstos en el apartado precedente, cuando el Agente haya sido condenado por sentencia firme como consecuencia de hechos realizados en el ejercicio de su actividad profesional.

#### *Artículo 181. Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información*

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según

el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

2. Las personas inscritas en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial deberán informar a los destinatarios de sus servicios en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.

## TÍTULO XVI Tasas y anualidades

### Artículo 182. *Tasas*

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente Ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.

Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta Ley, y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la misma, en la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

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

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

### Artículo 183. *Reembolso de las tasas*

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

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

3. Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

### Artículo 184. *Anualidades y tasa de mantenimiento*

1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente o del modelo de utilidad. La fecha de devengo de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

3. El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

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

Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el artículo 185.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad exonera del pago de las dos primeras anualidades.

5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguiente.

#### Artículo 185. *Recargos*

1. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y del 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

2. Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de medicamentos sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse con un recargo del 25 por ciento, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por ciento, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

#### Artículo 186. *Reducción de tasas*

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

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.

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

3. No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos.

#### Disposición adicional primera. *Régimen legal de los procedimientos*

Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se regirán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella, por las disposiciones

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda. *Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial*

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de Propiedad Industrial se establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad.

3. Cuando el plazo para realizar un trámite en alguno de los procedimientos previstos en las Leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Disposición adicional tercera. *Tramitación preferente de solicitudes*

A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Disposición adicional cuarta. *Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)*

La cuantía de las tasas que, según lo dispuesto en el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), establece cada Oficina por su actuación como Oficina Receptora y Administración Internacional PCT será, en lo que a la Oficina Española de Patentes y Marcas se refiere, la indicada en el anexo de esta Ley.

El resto de las tasas aplicables por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco de este Tratado serán las establecidas en el Reglamento del Tratado PCT, en el Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT, así como en el Acuerdo Especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT, que estén vigentes cuando se solicite el servicio correspondiente.

Disposición adicional quinta. *Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes*

1. La publicación de las solicitudes y resoluciones de concesión de los títulos de Propiedad Industrial incluirá el nombre y apellidos del solicitante o titular, si se trata de personas físicas, o la denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como su nacionalidad y dirección postal.

2. Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los correspondientes títulos, sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes.

La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre Propiedad Industrial.

3. La consulta pública incluirá necesariamente la de los datos necesarios para identificar al titular de la solicitud o del derecho de Propiedad Industrial y contactar con él, así como a las partes personadas o intervinientes en el procedimiento, y en particular el nombre y apellidos, si se

trata de personas físicas, su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas y su dirección postal.

4. La consulta pública podrá incluir, salvo oposición expresa del interesado cuando se refieran a personas físicas, el teléfono y el número de identificación fiscal.

5. Se exceptuarán de la consulta pública las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado previamente a la petición de consulta, siempre que:

1.º- No respondan a los fines de información pública propios del Registro de Patentes y

2.º- Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquella.

#### Disposición adicional sexta. *Programas de concesión acelerada*

1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:

a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.

b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el 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 de concesión acelerada.

2. No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.

Disposición adicional séptima. *Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas*

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las correspondientes solicitudes dirigidas a dicha Oficina. El órgano competente de la Comunidad Autónoma a través del cual se haya presentado la documentación en su caso, deberá permanecer informado a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. A tal efecto, se implantarán sistemas de intercomunicación y coordinación de los correspondientes Registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

Disposición adicional octava. *Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales*

1. Los documentos que hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales para su inclusión en cualquier tipo de procedimiento, se enviarán en formato electrónico de conformidad con lo establecido sobre comunicaciones electrónicas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, siempre y cuando aquéllos cuenten con los sistemas informáticos necesarios para su recepción y a través de los entornos cerrados de comunicación puestos a su disposición, los cuales garantizarán en todo caso la seguridad y la protección de los datos y/o documentos transmitidos.

2. Los documentos electrónicos públicos o privados se incorporarán como anexo al documento principal, siguiendo los sistemas previstos en esta Ley o en sus normas de desarrollo y conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Disposición adicional novena. *Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa*

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución

definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.

2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

*Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley*

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

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

*Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos*

1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.

2. A estos efectos, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

*Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior*

A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación:

1.º Capítulo V del Título V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.

2.º Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales».

3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

#### Disposición transitoria tercera. *Tasas y anualidades*

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse el servicio, prestación o actividad administrativa de que se trate.

2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3.

3. La reducción de tasas prevista en el artículo 186.1 se aplicará a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

4. El apartado 3 del artículo 186 se aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

5. Las tasas de solicitud y mantenimiento de los certificados complementarios de protección serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo.

#### Disposición transitoria cuarta. *Divulgaciones inocuas*

A las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación el artículo 7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición transitoria quinta. *Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación*

Las referencias que en el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se entienden referidas al artículo 21 de esta Ley.

Disposición transitoria sexta. *Acciones judiciales*

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa*

Queda derogada, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión*

Los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, quedan redactados como sigue:

«Artículo cuarenta y cinco.

1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora.

2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho.

Pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo siguiente.»

«Artículo cuarenta y seis.

1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.

2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su derecho a tercero.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos

personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.»

*Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»*

En la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», se modifica el apartado seis del artículo segundo y se adiciona un nuevo apartado siete al mismo artículo, con la siguiente redacción:

«Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.»

Disposición final tercera. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*

La disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. *Jurisdicción y normas procesales.*

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley / /... de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

Disposición final cuarta. *Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial*

Se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:

Artículo 24. *Derecho de Prioridad Unionista.*

Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:

«4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.»

#### Artículo 29.

Se modifica el apartado 1 del artículo 29 «Examen de Oficio» cuya redacción será la siguiente:

«1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2. a) del artículo 1 de esta Ley.

b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.»

#### Artículo 76.

Se modifica los apartados 4 y 5 del artículo 76 «Denegación y concesión de la protección en España» que quedan redactados como sigue:

«4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.

5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.»

Disposición adicional primera. *Jurisdicción y normas procesales.*

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley //... de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

Anexo de Tasas.

Modificación de la tarifa primera del anexo de tasas previstas en la disposición adicional tercera de la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El epígrafe 1.7 de la tarifa primera se modifica como sigue:

«1.7. Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.

Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 34,96 euros

De 21 a 30 diseños: 27,96 euros

De 31 a 40 diseños: 22,37 euros

De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.»

Disposición final quinta. *Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado*

La disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014 de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional décima sexta. *Traducciones e interpretaciones de carácter oficial.*

1. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de

Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente.

2. El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente.

3. El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.

4. La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente.»

#### Disposición final sexta. *Título competencial*

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.<sup>a</sup> de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúan de lo anterior el título VII, título XII, la disposición adicional novena, disposición transitoria sexta, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta, que se amparan en el artículo 149.1.6.<sup>a</sup> de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

Asimismo, se exceptiona la disposición final primera, que se ampara en el art.149.1.8.<sup>a</sup> de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

Por otra parte, la disposición final quinta se ampara en el artículo 149.1.18.<sup>a</sup> que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

#### Disposición final séptima. *Desarrollo de la Ley*

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final octava. *Cláusula de salvaguardia*

Las medidas incluidas en esta Ley serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

Disposición final novena. *Entrada en vigor*

La presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,  
MARIANO RAJOY BREY

## ANEXO

Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la presente Ley, serán las siguientes:

### *TARIFA PRIMERA. Adquisición y defensa de derechos*

#### 1.1. Solicitudes:

Por la solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de la división de una solicitud inclusive la inserción de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» . . . . .	100,38€
Por solicitud de cambio de modalidad de protección . .	10,30€
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica . .	684,65€
Por solicitud de examen sustantivo . . . . .	389,77€
Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión	88,09€
Por solicitud de resolución urgente de un expediente . .	47,39€
Por solicitud de restablecimiento de derechos . . . . .	105,35€
Por solicitud de revocación o limitación . . . . .	74,19€
Recurso o solicitud de revisión . . . . .	88,09€
Por solicitud de inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial . . . . .	74,01€
Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP) . . . . .	517,21€
Por solicitud de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos . . . . .	517,21€

#### 1.2. Prioridad:

Por cada prioridad reivindicada en materia de patentes y modelos de utilidad . . . . .	19,65€
--	--------

1.3. Modificaciones:

Por cualquier modificación del expediente, ya sean a la solicitud, descripción o reivindicaciones, ya sean aportaciones posteriores de documentos o rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho y en general por cualquier modificación en supuestos autorizados por la Ley . . . . . 23,19 €

1.4. Contestación a suspenso:

Por contestación a suspenso provocado por defectos formales de cualquier tipo de expediente tramitado en virtud de la presente Ley . . . . . 42,06 €

1.5. Oposiciones:

Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de patentes y modelos de utilidad . . . . . 43,27€

*TARIFA SEGUNDA. Mantenimiento y transmisión de derechos*

2.1. Anualidades:

3. <sup>a</sup> . . . . .	18,48€
4. <sup>a</sup> . . . . .	23,06€
5. <sup>a</sup> . . . . .	44,11€
6. <sup>a</sup> . . . . .	65,10€
7. <sup>a</sup> . . . . .	107,47€
8. <sup>a</sup> . . . . .	133,78€
9. <sup>a</sup> . . . . .	167,88€
10. <sup>a</sup> . . . . .	216,06€
11. <sup>a</sup> . . . . .	270,82€
12. <sup>a</sup> . . . . .	317,98€
13. <sup>a</sup> . . . . .	365,05€
14. <sup>a</sup> . . . . .	412,56€
15. <sup>a</sup> . . . . .	440,59€
16. <sup>a</sup> . . . . .	458,85€
17. <sup>a</sup> . . . . .	490,00€

18. <sup>a</sup> .....	490,00€
19. <sup>a</sup> .....	490,00€
20. <sup>a</sup> .....	490,00€

### 2.1.1. Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios

CCP de duración igual o inferior a un año. ....	803,93€
CCP de duración igual o inferior a dos años . . . . .	1.688,24€
CCP de duración igual o inferior a tres años . . . . .	2.661,05€
CCP de duración igual o inferior a cuatro años . . . . .	3.731,05€
CCP de duración igual o inferior a cinco años. . . . .	4.908,12€
Prórroga de CCP de duración igual o inferior a un año . . . . .	803,93€

### 2.2. Demoras y regularización:

Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en los siguientes seis meses y hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el pago de la anualidad no pagada abonando la tasa de regularización establecida en este apartado.

Por la regularización en el pago de las anualidades prevista en el artículo 184.3. ....	100€
---	------

### 2.3. Explotación y licencias:

Por la tramitación de expedientes de puesta en explotación de patentes y modelos de utilidad . . . . .	21,87€
Por la tramitación de cada uno de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho o licencia obligatoria en los casos previstos por la Ley . . . . .	19,68€
Por mediación de la Oficina para la obtención de una licencia contractual . . . . .	131,14€

2.4. Transferencias:  
 Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones o de cesiones o modificaciones. Por cada registro efectuado. . . . . 13,24€

2.5. Por la inscripción de cambio de nombre del titular:  
 Por cada registro afectado . . . . . 16,38€

*TARIFA TERCERA. Otros servicios*

3.1. Por cada certificación de datos registrados relativos a patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección o sus prórrogas, así como por la expedición de copia autorizada de cada uno de los documentos permitidos por la Ley. . . . . 20,60€  
 3.2. Consulta y vista de un expediente . . . . . 3,56€  
 Copia de documentos de un expediente. . . . . 11,38€  
 Por cada página que exceda de 10 . . . . . 1,13€  
 Anuncio en «BOPI» de interposición de recurso contencioso administrativo . . . . . 142,24€  
 Anuncio en «BOPI» de fallo de recurso contencioso administrativo. . . . . 142,24€  
 3.3. Por la solicitud de informes periciales previstos en el art. 120.7 . . . . . 2.400€

*TARIFA CUARTA*

4.1. Patentes europeas:  
 Publicación de las reivindicaciones . . . . . 107,80€  
 Publicación de un fascículo (hasta 22 páginas). . . . . 320,93€  
 Página adicional fascículo . . . . . 12,90€

4.2. Patentes internacionales:

Tasa de transmisión . . . . .	74,25€
Tasa por transmisión de documento de prioridad . . . . .	29,69€
Tasa de examen preliminar internacional. . . . .	583,65€
Tasa adicional de examen preliminar internacional. . . . .	583,65€

# REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

*(«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2017)*

La disposición final séptima de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, la Ley) autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación. En su virtud se ha procedido a la elaboración de la presente norma que da continuidad y eficacia a las novedades introducidas por la Ley.

Mediante este real decreto se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24 /2015, de 24 de julio, de Patentes, necesario desarrollo para alcanzar los objetivos de dicha Ley, en particular, al establecer un sistema de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica al reunir en dos normas la anterior dispersión normativa en la materia, mejorar la claridad normativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos, adaptar y modernizar aspectos como la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsar la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y al emprendimiento.

El Reglamento, que se aprueba mediante este real decreto, consta de ciento quince artículos, divididos en once títulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

El Título I versa íntegramente sobre las patentes de invención y se estructura en cinco capítulos. El Capítulo I se destina a la solicitud de patente y a los distintos documentos que la conforman, así como su redacción y contenido. Los Capítulos II a V tratan sobre el desarrollo de los diversos procedimientos para la tramitación de la patente, desde su solicitud hasta la concesión y posterior oposición, posibles recursos así como de la tramitación de la revocación o limitación y de otros procedimientos.

A este respecto el Capítulo II recoge las previsiones reglamentarias relativas al procedimiento de concesión y las divide en tres secciones: la sección primera, sobre admisión a trámite y examen de oficio; la sección segunda, relativa al Informe sobre el Estado de la Técnica y la opinión escrita; y la sección tercera, sobre examen sustantivo y resolución del procedimiento.

Prosigue el Capítulo III con el procedimiento de oposición de acuerdo con las previsiones de la Ley, que sitúa el trámite de oposición en un momento posterior a la concesión. El Capítulo IV tiene por objeto el procedimiento de revocación o limitación. En ambos casos, se trata de una regulación novedosa e inédita dentro del procedimiento español de concesión de patentes por lo que, para su redacción, se ha tenido muy en cuenta el Reglamento de Ejecución del Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973, tal como ha sido modificado por el Acta de Revisión del Convenio sobre la Patente Europea, hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000 (en adelante, Acta 2000), y la práctica surgida a su amparo. Finalmente, el Capítulo V se dedica a la regulación de otros procedimientos y se divide en tres secciones: sección primera, sobre solicitudes divisionales; sección segunda, relativa a cambio de modalidad; y sección tercera, sobre tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional.

El Título II se refiere a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, regulando por primera vez el procedimiento de tramitación para su concesión.

El Título III versa sobre los modelos de utilidad y se divide en dos capítulos, referidos respectivamente a los diversos trámites del procedimiento de concesión y a las cuestiones prácticas relativas al informe preceptivo para el ejercicio de acciones judiciales previsto en el artículo 148.3 de la Ley.

El Título IV regula aspectos comunes a las modalidades anteriores. En particular, el Capítulo I se refiere a la modificación de la solicitud y demás documentos y rectificación de errores; el Capítulo II a las medidas en materia de plazos; y el Capítulo III a la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como registro de patentes y su actividad de información al público.

El Título V está estructurado en dos capítulos. Así, el Capítulo I abarca la inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos. Por su parte, el Capítulo II, para una mayor coherencia y sistematicidad regula la inscripción del ofrecimiento de licencias de pleno

derecho por parte del titular separando esta materia de la relativa a licencias obligatorias.

El Título VI recoge la regulación de la solicitud de licencia obligatoria, sus clases y el procedimiento para su tramitación, adecuando todo ello a las novedades introducidas por la Ley.

En el Título VII, por motivos de sistematicidad, se unifican las cuestiones relativas a la caducidad, incluyendo en el mismo la instrucción de los correspondientes expedientes por falta o insuficiencia de explotación y por renuncia del titular de la patente.

El Título VIII traslada la regulación de aspectos necesarios para la aplicación de convenios internacionales contenida en otras normas de rango inferior a Ley que habían entrado en vigor con posterioridad a la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, ante la obligación de hacer frente a los compromisos internacionales. El Capítulo I se destina a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (Múnich, 5 de octubre de 1973), según su versión tras las modificaciones introducidas por el Acta 2000 y el Capítulo II tiene por objeto la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Washington, 19 de junio de 1970), según su última versión en vigor.

El Título IX prevé expresamente el procedimiento para la efectividad de lo previsto en los artículos 11 a 13 de la Ley en favor del tercero que viera reconocido su derecho a la solicitud o registro de patente en ejercicio de acción reivindicatoria. En particular, se pretende favorecer la seguridad jurídica y entroncar en el procedimiento de concesión de la patente la suspensión del artículo 11.3 de la Ley teniendo en cuenta que el actor cuyo derecho fuera reconocido respecto de una solicitud todavía no concedida, puede optar por la subrogación, presentación de nueva solicitud o denegación de la solicitud en trámite.

Se recogen en el Título X las previsiones que desarrollan algunos aspectos de la Ley en materia de tasas, en particular, la reducción del artículo 186.1 de la Ley y la bonificación de tasas destinada a Universidades Públicas del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley.

Finalmente, el Título XI regula la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en particular, el régimen jurídico de los Agentes de la Propiedad Industrial. En este sentido, se establecen los requisitos de acceso a la profesión y sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Respecto de las disposiciones adicionales, la disposición adicional primera declara que, en virtud de la especialidad de los procedimientos

en materia de propiedad industrial, los procedimientos regulados en la Ley quedan excluidos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en lo no previsto en su normativa específica. Esta especialidad se debe, por un lado, a la propia naturaleza de los derechos objeto de protección y, por otro, a las obligaciones asumidas por España a través de diferentes Tratados Internacionales, como, por ejemplo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000).

La disposición adicional segunda habilita a la Oficina Española de Patentes y Marcas para establecer modelos oficiales para toda solicitud o documentación que vaya dirigida a la misma y para establecer los requerimientos formales y técnicos para la presentación electrónica. A este respecto, esta disposición obliga a los Agentes de la Propiedad Industrial a relacionarse con la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante medios electrónicos. Por último, a efectos puramente aclaratorios, se indica que el lugar de presentación de cualquier documento, no solo el de la solicitud de patente, se presentarán en los lugares o medios previstos en el artículo 22 de la Ley.

La disposición adicional tercera prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas ponga en conocimiento del público un listado con las Bibliotecas digitales por ellas aceptadas, a los efectos oportunos previstos en el Reglamento.

La disposición adicional cuarta contiene una habilitación en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas para la emisión de certificaciones y copias autorizadas en formato electrónico, así como para la puesta a disposición de dichas copias autorizadas en Bibliotecas digitales, recogiendo básicamente lo dispuesto para signos distintivos y para diseños industriales.

La disposición adicional quinta aclara el contenido y el plazo en el que debe emitirse el informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del artículo 120.7 de la Ley. Además, se especifica que, si el informe se solicita a instancia de parte, se concederá un plazo de subsanación para el abono de la tasa correspondiente, en el caso de que no se hubiera realizado el pago.

A continuación, por la disposición adicional sexta, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley, se regulan ciertos aspectos relativos a la resolución extrajudicial de controversias, habilitando a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la celebración de acuerdos en la materia con organismos nacionales, europeos e internacionales.

Finalmente, se incluye un anexo al Reglamento que versa sobre los requisitos formales de la solicitud de patente.

Este real decreto y el reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9ª de la Constitución.

En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a los sectores interesados y, por otra parte, han emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo General del Poder Judicial.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2017,

### DISPONGO:

Artículo único. *Aprobación del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa*

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este real decreto.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre.

b) El Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas.

c) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo.

d) El Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, (hecho en Washington el 19 junio 1970).

e) El Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación.

f) El Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.

*Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas*

Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas incluyendo el siguiente nuevo apartado:

«6bis. Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral.

*Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre*

El Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento, que pasa a tener la siguiente redacción:

«5. En el mismo momento de la recepción, la solicitud será digitalizada y el órgano competente expedirá al solicitante un recibo acreditativo de la presentación en el que se hará constar el número de expediente, la representación, descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y

el número de los documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará, como mínimo, el primer diseño, e indicará el número de los presentados. Una vez verificada la concordancia entre la copia digitalizada y los documentos originales, estos serán devueltos al interesado.»

Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 7 del Reglamento, que queda redactado como sigue:

«3. No será necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento, cuya nueva redacción es la siguiente:

«1. Una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado de los escritos de oposición y de los documentos y pruebas presentados al titular del diseño registrado para que presente sus alegaciones en el plazo de dos meses y, cuando proceda, modifique el diseño en los casos y bajo las condiciones previstas en el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.»

Disposición final tercera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9ª de la Constitución.

Disposición final cuarta. *Modificación de formalidades previstas en el anexo del Reglamento.*

1. Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se podrán modificar los documentos y los requisitos formales especificados en el anexo del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes.

2. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante resolución podrá adoptar directrices para la tramitación uniforme de los expedientes regulados en el Reglamento que se aprueba por este real decreto.

*Disposición final quinta. Desarrollo de los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes*

1. Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se determinarán los requisitos y condiciones en que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, podrán realizar las traducciones de patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.

2. Transcurrido ese plazo de doce meses sin haberse dictado la orden correspondiente, quedarán habilitados para realizar las traducciones a que se refieren los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes los profesionales cuya titulación habilite para la realización de traducciones en la lengua extranjera para la que se requiera la traducción, así como los que dispongan de un grado que haya sido impartido íntegramente en la lengua para la que se requiera la traducción.

3. En todo caso deberá quedar garantizada la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en esta disposición.

*Disposición final sexta. Cláusula de salvaguardia.*

Las medidas incluidas en el Reglamento aprobado por este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

*Disposición final séptima. Entrada en vigor.*

Este real decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2017

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

# REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

## TÍTULO I Patentes de invención

### CAPÍTULO I Solicitud de patente

#### Artículo 1. *Solicitud de patente*

Para la obtención de una patente de invención deberá formularse la solicitud a que se refiere el artículo 23 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, la Ley), con sujeción a lo que se determina en los artículos siguientes.

#### Artículo 2. *Requisitos de la instancia de la solicitud de patente*

1. La instancia por la que se solicita la patente, que se formalizará en un modelo oficial, deberá dirigirse al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y contener los siguientes datos:

a) Indicación de que se solicita una patente de invención.

b) La identidad del solicitante. Si hubiera varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona física se identificará con su nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad; y cuando sea una persona jurídica se identificará por su denominación social completa o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF, domicilio y nacionalidad.

En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley, en el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier

otro medio técnico de comunicación admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

d) Título de la invención, en el que, sin denominaciones de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las reivindicaciones.

e) La designación del inventor o inventores, con indicación de su nombre y apellido o apellidos; en el supuesto de que el solicitante no fuera el inventor o el único inventor, se indicará cómo ha adquirido el derecho a la patente en relación con cada uno de los inventores.

f) Relación de documentos que acompañan a la solicitud.

g) La firma del solicitante o de su representante.

2. En su caso, la instancia deberá ser completada con los siguientes datos:

a) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, se indicará su identidad, de conformidad con el párrafo b) anterior. En el supuesto de que el representante fuera un Agente de la Propiedad Industrial al que se refiere el artículo 176 de la Ley, solo se indicará el nombre y apellidos del Agente, persona física, o la denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, mencionando el código de Agente otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) En el caso en que se solicite una 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, se indicará el número y la fecha de la solicitud de origen. Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud.

c) Cuando la solicitud se remita a una solicitud presentada con anterioridad según lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2 del artículo 24 de la Ley, deberá indicarse el número de la citada solicitud anterior, la fecha de presentación y la oficina en la que o para la que se haya presentado. Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud.

d) En el caso de que el inventor o inventores renuncien a su derecho a ser mencionados como tales, se indicará en la instancia o, si el inventor o inventores no coinciden con el solicitante, se aportará una declaración de renuncia firmada por ellos.

e) En el supuesto de que se reivindique una o varias prioridades extranjeras o nacionales, la instancia deberá contener el número de cada una de las solicitudes anteriores sobre las que se basa la prioridad, así

como el Estado y la fecha de prioridad reivindicada. Igualmente, se hará constar que el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad indicada.

f) Si la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del artículo 7.b) de la Ley, la instancia deberá contener la indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición.

g) Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y no pueda ser descrita en la solicitud de patente, y esta haya sido depositada en una institución reconocida legalmente para ello, deberá indicarse la institución de depósito, el país, la fecha de depósito y el número de depósito otorgado por la institución de depósito.

h) Cuando la invención se refiera a materia biológica, se indicará su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos.

Cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, se indicará si se ha utilizado un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso. En caso afirmativo, cuando proceda, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la Ley.

i) Cuando la solicitud contenga listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos, se indicará esta circunstancia.

j) Si se solicitara la reducción de tasas prevista en el artículo 186 de la Ley, deberá mencionarse este extremo.

k) Si el solicitante es universidad pública, deberá mencionarse este extremo.

### Artículo 3. *Contenido de la descripción*

1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.

2. En la misma se indicarán los siguientes datos:

a) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

b) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica y para el examen, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

c) Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, aunque no se designe expresamente de este modo, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

d) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

f) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. En el supuesto de que la invención consista en una secuencia total o parcial de un gen o de una secuencia de ácido nucleico, tal como disponen el párrafo tercero del artículo 5.5 y el artículo 5.6 de la Ley, respectivamente, la aplicación industrial deberá figurar explícitamente.

3. La descripción deberá ser presentada de la manera y en el orden indicados en el apartado 2 de este artículo, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención, una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.

#### *Artículo 4. Requisitos de la descripción en las invenciones referidas a materia biológica*

1. Cuando la invención se refiera a una materia biológica, el solicitante deberá indicar, en la descripción, cuál es el nombre de la institución autorizada donde haya depositado una muestra de la materia biológica y consignar el número o clave de identificación de dicha materia biológica por la Institución autorizada.

2. Si la materia biológica depositada deja de estar disponible en la autoridad de depósito reconocida, se considerará que no se ha interrumpido la accesibilidad a condición de que se haya realizado un nuevo depósito en las mismas condiciones que las previstas en el Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (hecho en Budapest, el 28 de abril de 1977) y de que, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha del nuevo depósito, se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia del recibo de ese nuevo depósito expedido por la autoridad de depósito, acompañada de la indicación del número de solicitud de patente o de la patente.

3. La comunicación de esta información implica el consentimiento irrevocable del solicitante de que la materia biológica sea accesible al público de acuerdo con el artículo 56 de la Ley.

#### *Artículo 5. Condiciones para el acceso público a la materia biológica*

1. El acceso a la materia biológica depositada se realizará, en los plazos previstos en el artículo 56 de la Ley, mediante el envío de una muestra de la materia biológica solicitada, siempre y cuando la persona que solicite el acceso a la materia biológica se comprometa frente al solicitante o titular de la patente:

a) A no comunicar ni entregar a terceros la materia biológica objeto de la patente o un cultivo derivado de ella, antes que la solicitud de patente haya sido denegada o retirada, o sea considerada retirada o que la patente haya caducado.

b) A no utilizar la materia biológica objeto de la patente o un cultivo derivado de ella, más que con fines experimentales hasta la fecha en que la solicitud de patente sea rechazada o retirada, o considerada retirada, o hasta la fecha de la publicación de la mención de la concesión de la patente.

2. Cuando, por cualquier razón, la institución autorizada no pueda remitir muestras de la materia biológica depositada, será de aplicación lo dispuesto en el Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes y su Reglamento de ejecución (hechos en Budapest el 28 de abril de 1977).

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los artículos 6 y 7 del Real Decreto 124/2017, de

24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización, cuando se trate de material regulado por los artículos 71, 72, 74, 80 y 81 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

#### Artículo 6. *Figura del experto independiente*

1. El solicitante podrá realizar una petición a la Oficina Española de Patentes y Marcas hasta la finalización de los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente, para que el acceso a la materia biológica depositada al que se refiere el artículo 56 de la Ley se lleve a cabo únicamente a través del suministro de la muestra a un experto independiente. Este acceso se lleve a cabo en los siguientes plazos:

- a) Hasta la publicación de la mención de la concesión de la patente o, cuando sea aplicable,
- b) Durante veinte años desde la fecha de presentación, si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada.

2. Podrá ser nombrado como experto independiente, a los fines de lo previsto en el artículo 56 de la Ley:

- a) Cualquier persona física, siempre que el peticionario demuestre en el momento de hacer la petición que dicho nombramiento tiene la aprobación del solicitante de la patente;
- b) Cualquier persona física que tenga el reconocimiento de experto independiente por el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El nombramiento deberá ir acompañado de una declaración del experto independiente por la cual se compromete frente al solicitante a respetar lo establecido en el artículo 56 de la Ley, bien hasta que caduque la patente o bien hasta la fecha indicada en el párrafo b) del apartado 1 del presente artículo si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada. En este sentido, el peticionario de la muestra deberá ser considerado como un tercero y se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley.

3. La petición a la que se refiere el apartado 1 se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se comprobará que se ha presentado una solicitud de patente que se refiere a una materia biológica depositada

y que el peticionario o el experto independiente nombrado por el solicitante están autorizados a recibir una muestra de dicho material.

### Artículo 7. *Contenido y forma de las reivindicaciones*

1. Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección en términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo “caracterizado por”, exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

a) Una pluralidad de productos interrelacionados.

b) Diferentes utilidades de un producto o dispositivo.

c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

3. Cualquier reivindicación independiente deberá incluir las características esenciales de la invención y podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes relativas a realizaciones particulares de dicha invención.

4. Cualquier reivindicación dependiente, esto es, que incluya todas las características contenidas en cualquier otra reivindicación, deberá contener, preferiblemente al comienzo, una referencia a la reivindicación de la que depende y, a continuación, las características adicionales que se desean proteger. Será también admisible una reivindicación dependiente referida a una o más reivindicaciones dependientes. Todas las reivindicaciones dependientes referidas a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida y forma más apropiada posible.

5. El número de reivindicaciones deberá ser adecuado y razonable atendiendo a la naturaleza de la invención cuya protección se solicita.

6. Las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para definir las características técnicas de la invención, salvo que fuera absolutamente necesario. En particular, no deberán contener expresiones del tipo “tal como se describe en la parte... de la descripción” o “tal como se ilustra en la figura... de los dibujos”.

7. Cuando la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de referencia, las características técnicas reivindicadas deberán, preferiblemente, venir seguidas de tales signos de referencia que las identifiquen siempre que con ello se contribuya a la comprensión de la reivindicación. Tales signos se representarán entre paréntesis y no se considerará que limitan las reivindicaciones.

#### Artículo 8. *Presentación de dibujos*

1. Los dibujos deberán realizarse con los requisitos que se especifican en el anexo de este Reglamento.

2. Los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran como dibujos.

#### Artículo 9. *Resumen de la invención*

1. El resumen al que se refiere el artículo 29 de la Ley tendrá una extensión máxima de ciento cincuenta palabras, deberá indicar el título de la invención y contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, dibujo más característico que deberá situarse separadamente del texto del resumen. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invención. El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.

2. Tanto el título como el resumen de la invención podrán ser modificados por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando lo estime necesario para la mejor información de los terceros. De dicha modificación se dará traslado al solicitante en la opinión escrita.

## Artículo 10. *Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud*

Los requisitos formales para la presentación de la solicitud y documentos que la acompañan se recogen en el anexo al presente Reglamento.

## Artículo 11. *Elementos prohibidos*

La solicitud de patente no podrá contener:

- a) Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres.
- b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples comparaciones con el estado de la técnica no serán consideradas en sí mismas como denigrantes.
- c) Elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos.

## Artículo 12. *Designación del inventor*

1. La designación del inventor o inventores contenida en la solicitud de patente se incluirá en las publicaciones de la solicitud de patente y de la concesión, así como en los folletos a los que se refieren respectivamente los artículos 31 y 35.3 del presente Reglamento.

2. Si el inventor o inventores renuncian a ser mencionados como tales, la declaración firmada a que se refiere el artículo 2.2.d) del presente Reglamento deberá ser aportada antes de que concluyan los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

## Artículo 13. *Prioridad de la solicitud de patente.*

1. La declaración por la que se reivindique una prioridad nacional o extranjera prevista en el artículo 31 de la Ley, indicará, tal como se establece en el artículo 2.2.e) del presente Reglamento, la fecha de la solicitud anterior, el Estado en el cual o para el cual ha sido efectuada, así como el número que le ha sido atribuido. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. Cuando la reivindicación de prioridad se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá exigir al solicitante que aporte, en el plazo de

dos meses desde la comunicación o dieciséis meses desde la fecha de prioridad más antigua reivindicada, aplicándose el plazo que expire más tarde, una copia certificada de la solicitud anterior emitida por la oficina de origen, salvo que dicho documento obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o cuando esté disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si la solicitud anterior no estuviera redactada en español el solicitante aportará igualmente una traducción al español de dicho documento dentro del mismo plazo. Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traducción al español en el plazo prescrito, el derecho de prioridad no se considerará válidamente reivindicado.

#### Artículo 14. *Corrección o adición de una reivindicación de prioridad*

1. Un solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los siguientes:

a) en el plazo de dieciséis 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 dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes;

b) en el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

2. Si una petición de corrección o adición se recibe en la Oficina Española de Patentes y Marcas después de que el solicitante haya pedido una publicación anticipada en virtud del artículo 37.2 de la Ley, se considerará como no presentada la petición de corrección o adición, salvo que la petición de publicación anticipada se retirara antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

3. En el caso en que se solicite una 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 de que se trate o

de dieciséis meses de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

4. Los plazos previstos en los párrafos precedentes no serán susceptibles de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos.

5. Antes de que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la denegación de una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, concederá al peticionario un plazo de diez días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que formule observaciones.

#### *Artículo 15. Exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas*

1. En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 7.b) de la Ley y en el artículo 2.2.f) del presente Reglamento, el solicitante deberá aportar una certificación expedida por la persona que se designe como autoridad encargada de asegurar la protección de la propiedad industrial en dicha exposición, que acredite que la invención ha sido realmente exhibida en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación deberá también mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la primera divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención, debidamente autenticada por la autoridad mencionada.

2. El plazo para presentar esta certificación, así como la documentación adjunta, será de cuatro meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

## **CAPÍTULO II**

### **Procedimiento de concesión**

#### Sección 1ª. Admisión a trámite y examen de oficio

#### *Artículo 16. Recepción de la solicitud y remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas*

1. El órgano competente para recibir la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley hará constar el número de registro, así

como el día, hora y minuto de depósito tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como en la documentación que la acompañe, en su caso.

2. En el momento del depósito, el órgano competente expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud, en el que se hará constar el número de registro y el lugar, día, hora y minuto de depósito. Si la solicitud fuese acompañada de una copia, el recibo consistirá en la entrega de dicha copia, en la que se hará constar el número de registro y el lugar, día, hora y minuto del depósito.

3. Cuando la solicitud de patente se haya presentado ante el órgano competente de una comunidad autónoma, este remitirá la solicitud, junto con toda la documentación aportada, a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo prescrito en el artículo 32.2 de la Ley.

4. Una vez recibida la solicitud por la Oficina Española de Patentes y Marcas, se le asignará número de solicitud de patente que se le notificará al solicitante.

#### Artículo 17. *Requisitos para obtener fecha de presentación*

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley y el artículo 18 del presente Reglamento, será indispensable presentar, para obtener una fecha de presentación de la solicitud de patente, los siguientes documentos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita una patente,
- b) indicaciones que permitan identificar o contactar con el solicitante y
- c) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley o el Reglamento, o una incorporación por referencia, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad

2. A los efectos de obtener fecha de presentación, las indicaciones de los párrafos a) y b) del apartado anterior deberán presentarse en español. Sin embargo, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

3. A los efectos de obtener fecha de presentación, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad reemplazará a la descripción y, en su caso, a cualesquiera dibujos. Para realizar esta remisión, el solicitante, en el momento de presentar la solicitud de patente, deberá efectuar una petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior, en la que deberá indicar en español:

a) Que la remisión a la solicitud anterior reemplaza a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

b) El número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que o para la que haya sido presentada.

c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

4. Si la solicitud de patente se remite a una solicitud anterior según lo previsto en el apartado precedente, el solicitante deberá aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud, una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al español. No será necesario aportar la copia certificada de la solicitud anterior o la traducción al español si dicha copia o traducción obran en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o están disponibles en una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### *Artículo 18. Otorgamiento de la fecha de presentación y admisión a trámite*

1. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta examinará si la misma reúne los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento.

2. Si al examinar los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación se advirtieran defectos, se comunicarán al solicitante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera, no se admitirá a trámite y se resolverá teniendo por desistida la solicitud de patente.

3. Si los defectos son corregidos en plazo, se otorgará como fecha de presentación la que corresponda al día en que se hayan cumplido

todos los requisitos y así se comunicará al solicitante. Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será admitida como solicitud de patente y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante con indicación de los motivos y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. Una vez otorgada fecha de presentación, se examinará si las tasas de solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica han sido abonadas. Si se comprobara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicará al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 19. *Incorporación por referencia a una solicitud anterior*

1. En el supuesto de que el solicitante hubiera pedido la incorporación por referencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 24.1.c) de la Ley y 17.3 del presente Reglamento, pero no hubiera aportado la copia certificada de la solicitud anterior según lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 17, y este documento no esté a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta circunstancia se notificará al solicitante para que aporte dicha documentación en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, con indicación de que si así no lo hiciera no será admitida a trámite y se resolverá teniendo por desistida la solicitud de patente.

2. Si los defectos son corregidos en plazo, se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se hubiesen cumplido todos los requisitos del artículo 17.1 del presente Reglamento y así se comunicará al solicitante. Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no se admitirá como solicitud de patente y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 20. *Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos*

1. En el caso de que, al examinar si la solicitud de patente reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que parece faltar una parte de la

descripción o parecen faltar dibujos a los que hace referencia la descripción, este defecto se comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses desde su notificación, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

2. Si el solicitante completa la solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o desde la notificación mencionada en el apartado anterior, se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que se reciba la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, aplicándose la fecha que sea posterior. Esta fecha se comunicará al solicitante.

Se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, en el supuesto de que el solicitante retire, en el plazo de un mes desde su aportación, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido.

3. Si la solicitud de patente reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podrá indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos. En este caso, la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud anterior. Se mantendrá como fecha de presentación la fecha en la que se hubieran cumplido todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, si el solicitante presenta en el plazo prescrito en el apartado 2:

a) Una petición indicando que el contenido de la solicitud anterior se incorpore por referencia en la solicitud.

b) Una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al español, salvo que dichos documentos estén a disposición de la Oficina.

c) Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior o en la traducción, en su caso.

4. En caso de que el solicitante no conteste a la comunicación del apartado 1, la fecha de presentación será la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo

17 del presente Reglamento. Sin embargo, no se tendrán en cuenta la parte omitida de la descripción ni los dibujos omitidos.

#### Artículo 21. *Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación*

Los defectos previstos en los artículos 18, 19 y 20 del presente Reglamento podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando un plazo común de dos meses a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

#### Artículo 22. *Patentes de interés para la defensa nacional*

1. En la admisión a trámite de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si el objeto de la invención pudiera ser de interés para la defensa nacional. En caso afirmativo, en aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa la solicitud de patente una vez admitida a trámite.

2. Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de patente conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes del presente Reglamento.

#### Artículo 23. *Examen de oficio*

1. Otorgada fecha de presentación y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará, a los efectos de la publicación de la solicitud:

a) Si la instancia se ajusta a lo establecido en el artículo 2 del presente Reglamento.

b) En el supuesto de que la descripción se presentara en un idioma distinto al español, si el solicitante ha aportado la correspondiente traducción a la que se refiere el artículo 17.2 del presente Reglamento.

c) Si la solicitud contiene una o varias reivindicaciones según lo dispuesto en el artículo 23.1.c) de la Ley o una referencia a una solicitud presentada con anterioridad, en virtud del artículo 17.3 del presente Reglamento, indicando que también reemplaza las reivindicaciones.

d) En el supuesto de que el solicitante hubiera pedido una incorporación por referencia según lo dispuesto en los artículos 24.1.c) de la Ley y 17.3 del presente Reglamento, si el solicitante ha aportado la traducción a la que se refiere el artículo 17.4 del presente Reglamento.

e) Si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen guardan las formalidades previstas en el anexo del presente Reglamento, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación uniforme.

f) Si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, nacional o extranjera, o la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida se examinará si cumplen los requisitos exigidos en los artículos 13 a 15 del presente Reglamento.

g) En el supuesto de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de transformación de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, si las menciones al número y a la fecha de solicitud de la patente de origen, han sido realizadas.

h) Si cumple los requisitos relativos a la representación según lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley y en los artículos 107 y 108 del presente Reglamento.

i) Si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de la Ley.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica 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 insertible.

#### Artículo 24. *Notificación de defectos*

1. Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados en el artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al solicitante todas las objeciones para que este, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente.

En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley.

2. La contestación a la notificación de defectos implicará el pago de la tasa correspondiente.

#### *Artículo 25. Denegación de la solicitud*

1. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, se denegará la solicitud. Dicha resolución, que deberá estar motivada, se notificará al solicitante, publicándose asimismo en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de patente.

2. En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo 13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho.

#### *Sección 2ª. Informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita*

#### *Artículo 26. Contenido del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita*

1. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de establecer el informe, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

2. Cada mención será realizada en relación con las reivindicaciones correspondientes. En la medida de lo posible, se identificará la parte concreta del documento citado.

3. El informe sobre el estado de la técnica deberá distinguir en los documentos mencionados entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación o posteriormente. El informe sobre el estado de la técnica mencionará la clasificación de la solicitud de patente, según la clasificación internacional de patentes.

4. Todo documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o a cualquier otra divulgación que haya sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, será mencionado en el informe sobre el estado de la técnica, precisando, si existe, la fecha de la publicación del documento y de la divulgación no escrita.

5. El informe sobre el estado de la técnica se acompañará de una opinión escrita, preliminar y no vinculante, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente parece ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial, así como si la solicitud reúne las condiciones de la Ley y del presente Reglamento.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.5 de la Ley, se realizará el informe sobre el estado de la técnica, acompañado de la opinión escrita, en el supuesto de que no se hubiera realizado el informe de búsqueda internacional para la totalidad de la solicitud internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional.

#### Artículo 27. *Falta de claridad o de coherencia*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara falta de claridad o de coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, se notificará al solicitante, para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» formule las alegaciones que estime oportunas, subsane los defectos, modificando, en su caso, la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o precise el objeto de la búsqueda.

2. Transcurrido ese plazo, si el solicitante no contesta, o los defectos no hubieran sido subsanados y persistiera una falta de claridad o de coherencia o de precisión en el objeto de la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará, en la medida de lo posible, una búsqueda parcial y así se reflejará en el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita.

3. Si persistiera una falta de claridad o de coherencia de la descripción o de las reivindicaciones que impidiera totalmente realizar una búsqueda significativa, la Oficina Española de Patentes y Marcas no procederá a realizar el informe sobre el estado de la técnica ni la opinión escrita y denegará la solicitud de patente, con indicación de los motivos, notificándose al interesado. La mención de la resolución de denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### *Artículo 28. Solicitudes que comprendan una pluralidad de reivindicaciones independientes*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que las reivindicaciones, tal como han sido presentadas, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Reglamento, se notificará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente las alegaciones que estime convenientes o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que servirá de base para la realización de la búsqueda.

2. Si, en el plazo prescrito, el solicitante no procediera a la aportación del nuevo juego de reivindicaciones o este siguiera sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Reglamento, la búsqueda se realizará en relación con la primera reivindicación de cada categoría.

#### *Artículo 29. Falta de unidad de invención*

1. Si, al iniciar la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención prevista en el artículo 26 de la Ley, emitirá un informe sobre el estado de la técnica parcial respecto de las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones.

Dicho informe parcial, acompañado de la opinión escrita, se trasladará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» del defecto de la falta de unidad de invención, efectúe las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción de falta de unidad de invención, divida la solicitud o pague una tasa adicional por solicitud de informe sobre el estado de la técnica por cada invención adicional reivindicada. En el momento de pagar las tasas adicionales el solicitante podrá hacer

igualmente alegaciones sobre la objeción de falta de unidad de invención.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por razones de economía procedimental, al mismo tiempo que se realiza la búsqueda en relación con la invención principal, se podrá efectuar la búsqueda de una o más invenciones adicionales, si dicha búsqueda implicara poco o ningún esfuerzo complementario.

3. Si, a la vista de las alegaciones del solicitante presentadas en el plazo prescrito en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas finalmente considerara que hay unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones de la solicitud de patente inicialmente no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita definitiva para la totalidad de la solicitud. En el caso de haberse pagado tasas adicionales, estas serán devueltas al solicitante.

4. Si, en el plazo prescrito, el solicitante presentara una o más solicitudes divisionales, se considerará el informe parcial y la opinión escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones respecto de los que se hubieran realizado para la invención de origen.

5. Si el solicitante hubiera pagado las tasas adicionales en el plazo prescrito, la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará una búsqueda sobre las partes de la solicitud que guarden relación con las invenciones o grupo de invenciones para las cuales se hubieran pagado tasas y emitirá el informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita definitiva.

6. Si en el plazo prescrito el solicitante no subsanara los defectos o no pagara las tasas adicionales o no dividiera la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas considerará el informe parcial acompañado de la opinión escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones en relación con los cuales se hayan realizado. La tramitación solo continuará para las reivindicaciones respecto de las cuales se haya realizado el informe y así se indicará en la opinión escrita.

### *Artículo 30. Traslado del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita*

Una vez elaborados el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de los mismos al solicitante de la patente. Al mismo tiempo se le dará acceso a los documentos citados.

### Artículo 31. *Publicación de la solicitud y del informe sobre el estado de la técnica*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley, transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará, lo antes posible, la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de que la solicitud de patente se pone a disposición del público.

2. A petición del solicitante, la solicitud podrá publicarse antes del plazo de dieciocho meses mencionado en el artículo 37.1 de la Ley, siempre que la solicitud hubiera superado el examen de oficio.

3. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a la que se refiere el apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.
- e) El título de la invención.
- f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
- g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- h) El resumen.
- i) El dibujo más representativo, en su caso.

4. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de patente que, además de las indicaciones incluidas en el apartado 3, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos. Mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en el cual se publica la solicitud de patente. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto.

5. Si en el momento de la publicación de la solicitud de patente estuviera disponible el informe sobre el estado de la técnica, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará simultáneamente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de la publicación de la solicitud y de la puesta a disposición del público tanto del informe como de la opinión escrita. Asimismo, el folleto de la solicitud de patente al que se refiere el apartado precedente incluirá el informe sobre el estado de la técnica.

6. Si, en aplicación del artículo 36.5 de la Ley, no se realizara el informe sobre el estado de la técnica, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la publicación del informe de búsqueda internacional. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley. Cuando proceda, se emitirá una opinión escrita respecto del objeto de la solicitud, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público.

### Artículo 32. *Observaciones de terceros a la solicitud*

1. Una vez efectuado el anuncio de publicación de la solicitud de patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

2. Las observaciones de terceros se presentarán ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, no interrumpirán la tramitación de la solicitud y serán trasladadas al solicitante quien podrá realizar alegaciones si lo estima conveniente.

### Sección 3ª. Examen sustantivo y resolución

### Artículo 33. *Petición de examen sustantivo*

1. El solicitante podrá formular la petición de examen sustantivo desde el momento del depósito de la solicitud y hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la mención de la puesta a disposición del público del informe sobre el estado de la técnica. La petición del examen sustantivo implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica y a la opinión escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros, así como modificar la solicitud de patente en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, hasta finalizar el plazo mencionado en el apartado anterior.

3. Transcurrido el plazo prescrito sin que se hubiera formulado petición de examen sustantivo o sin que se hubiera pagado la tasa correspondiente, la solicitud de patente se considerará retirada. La resolución

por la que se declare retirada la solicitud se comunicará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley, la petición de examen se podrá revocar en cualquier momento del procedimiento. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas considerará retirada la solicitud de patente y así se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Esta revocación estará sujeta a las mismas limitaciones de la retirada de la solicitud de patente, conforme al artículo 67 de este Reglamento. Si se hubiera iniciado el examen, no procederá la devolución de la tasa de examen sustantivo.

#### Artículo 34. *Examen sustantivo y resolución*

1. Publicado el informe sobre el estado de la técnica y presentada en plazo la petición de examen y pagada la tasa correspondiente, así como, en su caso, presentadas las observaciones y modificaciones pertinentes, se dará inicio al examen.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas considerará el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita como primera comunicación al solicitante sobre si la invención reúne los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley. Ello, no obstante, se podrá llevar a cabo una búsqueda complementaria con el fin de descubrir la existencia de los documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del público con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el informe sobre el estado de la técnica.

3. Cuando del examen no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, se concederá la patente solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Reglamento. Si el solicitante hubiera modificado su solicitud de patente, se comprobará que tales modificaciones cumplen con los requisitos de los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas denegará la patente en el caso de que el solicitante no hubiera realizado ningún acto para obviar las objeciones contenidas en la primera comunicación. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación.

5. En los demás casos si, a la vista de la contestación recibida y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en

todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán estos al solicitante dándole la oportunidad de realizar observaciones o corregir su solicitud en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la mención de objeciones en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial». Al corregir la solicitud, el solicitante podrá modificar, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la patente tal como pretenda que sea concedida.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá repetir la comunicación de objeciones enviando nuevas comunicaciones de defectos, dando nuevas oportunidades al solicitante para subsanar en el plazo de dos meses en cada una de ellas, a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial», si a pesar de sus contestaciones, no hubiera aún logrado corregir completamente todos los defectos que impidieran la concesión de la patente, siempre y cuando se estime que los defectos restantes son subsanables y que el solicitante ha tratado manifiestamente de corregirlos.

7. Las nuevas oportunidades a las que se refiere el apartado anterior podrán consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral cuando se estime conveniente o sea solicitado por el solicitante. En el caso de ausencia del solicitante de la patente, el trámite se tendrá por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos tratados en la vista oral se elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos acordados. El solicitante deberá aportar la descripción y las reivindicaciones, tal como hayan sido acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

8. Finalizadas las actuaciones de los tres apartados anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente, teniendo en cuenta el texto aportado por el solicitante.

9. Contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente podrá formularse recurso de alzada por el solicitante de la patente. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la denegación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

10. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.

11. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

### Artículo 35. *Concesión de la patente*

1. La concesión de la patente y la mención de que el expediente está a disposición del público se publicará en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial».

2. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.
- e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
- f) La clasificación internacional de patentes.
- g) El título de la invención.
- h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- j) La fecha de concesión.
- k) El resumen.

3. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las menciones incluidas en el apartado anterior, se indicará el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial» en el que se anunció la concesión, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido concedidos. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto. En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

## CAPÍTULO III

### Procedimiento de oposición

#### Artículo 36. *Oposición a la concesión*

1. Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley cualquier persona podrá oponerse a la concesión de una patente mediante la presentación de un escrito de oposición dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El escrito de oposición, al que se refiere el artículo 43 de la Ley, suficientemente motivado, deberá presentarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicho escrito deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de oposición implicará el pago de la tasa correspondiente.

3. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del oponente, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) de artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el oponente actúe por medio de un representante, se indicará la identidad de este, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de la solicitud de patente contra la que se formula oposición, así como la identificación del titular.

d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.

e) La firma del oponente o de su representante.

4. La oposición no se admitirá cuando no haya sido presentada dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 43.1 de la Ley.

5. En los supuestos en que el escrito de oposición no se ajustara a las disposiciones de los apartados 1 y 2 o cuando no se hubiera abonado la tasa de oposición o el pago fuese insuficiente, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la

Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se le tenderá por desistido de la oposición.

6. La resolución por la que se admita, inadmita o se tenga por desistida la oposición se notificará al oponente, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución. Asimismo, la resolución por la que se inadmita o se tenga por desistida la oposición se notificará al titular de la patente.

### *Artículo 37. Presentación y tramitación de las oposiciones*

1. Podrá presentarse oposición contra una patente, aunque su titular haya renunciado a la patente o ésta haya caducado.

2. Si el titular renuncia a la patente o esta caduca durante la tramitación de una oposición se pondrá en conocimiento del oponente, que podrá solicitar por escrito la continuación del procedimiento de oposición en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la puesta en conocimiento al oponente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. En cualquier caso, una vez admitida a trámite la oposición, esta podrá ser tramitada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque el oponente falleciese o retirase el escrito de oposición.

### *Artículo 38. Traslado de las oposiciones al titular de la patente*

1. Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se dará traslado al titular de la patente de aquellas oposiciones admitidas a trámite, poniendo a su disposición la documentación anexa para que, en el plazo de tres meses desde la publicación del traslado de las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente alegaciones y, en la medida que sea necesario para subsanar los defectos notificados, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

2. En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la patente, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por un plazo común de dos meses desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

### Artículo 39. *Examen de las oposiciones y resolución.*

1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista de la misma Oficina si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad. Los miembros de la Comisión serán designados por el Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará los motivos de oposición, así como las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso, las modificaciones presentadas por el titular de la patente. En el supuesto de que considere que ningún motivo de oposición impide el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, desestimará la oposición o las oposiciones, en su caso. La resolución de desestimación se notificará al titular y a los oponentes, con indicación de los motivos y rechazando la propuesta de modificación. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente tal como fue concedida.

3. Cuando, a la vista de las alegaciones recibidas, incluidas las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que la patente puede mantenerse concedida en la forma modificada propuesta por el titular, resolverá estimando total o parcialmente las oposiciones, manteniendo la concesión de la patente de forma modificada.

4. Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular un nuevo plazo de un mes a contar desde la publicación de su mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», para presentar nuevas alegaciones o modificaciones de las reivindicaciones, de la descripción y, en su caso, de los dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. Se otorgarán nuevas oportunidades, siempre y cuando se estime que las objeciones son subsanables y que el titular ha tratado manifiestamente de corregirlas. Antes de resolver definitivamente, se otorgará un plazo de 10 días a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes.

5. El trámite de nuevas oportunidades al titular y de alegaciones finales a los oponentes al que se refiere el apartado anterior podrá consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral, cuando se estime conveniente, o a petición del titular de la patente o de alguno de los oponentes. La ausencia de los oponentes no impedirá la celebración de la vista. En el caso de ausencia del titular de la patente, el trámite se tendrá por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos tratados en la vista oral se elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos propuestos por el titular. El titular deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas, tal como hayan sido propuestos cumpliendo los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Si, finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolviera estimando total o parcialmente las oposiciones, se revocará la concesión de la patente o se mantendrá la concesión de la patente de forma modificada.

7. La resolución motivada por la que se revoque la patente se notificará al titular y a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la revocación.

8. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado anterior incluirá las siguientes menciones:

- a) El número de solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.
- e) El título de la invención.
- f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- g) Identificación de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolución de revocación.

9. La resolución motivada por la que se acuerde mantener la patente de forma modificada, se notificará al titular y a los oponentes. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de que la patente se mantiene de forma modificada y de que está a disposición del público.

10. La mención en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado anterior incluirá las siguientes indicaciones:

- a) El número de solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La fecha de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.
- e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
- f) La clasificación internacional de patentes.
- g) El título de la invención.
- h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- j) La fecha de resolución por la que se acuerda mantener la patente de forma modificada.
- k) La fecha de modificación de las reivindicaciones.
- l) El resumen.

11. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las indicaciones incluidas en el apartado anterior, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido modificados. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto.

12. Contra la concesión de una patente solo podrá interponerse recurso de alzada por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

13. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes.

14. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

#### *Artículo 40. Concurrencia de procedimiento judicial y de procedimiento de oposición*

1. En el caso de que conste anotado en el Registro de Patentes la tramitación de un procedimiento judicial sobre la validez de la patente o de infracción contra la que se ha presentado la oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal, a los efectos oportunos, la tramitación de un procedimiento de oposición.

2. Transcurrido el plazo para presentar oposiciones cualquier tercero podrá solicitar intervenir en el procedimiento de oposición siempre y cuando presente escrito de oposición en la forma prevista en el artículo 36 de este Reglamento y acredite que el titular ha entablado una acción de violación contra él o que después de haber sido requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente ha ejercitado una acción negatoria, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley. La declaración de intervención se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se entable la acción judicial correspondiente. Admitida la solicitud de intervención de un tercero se tramitará como una oposición.

### **CAPÍTULO IV** **Procedimiento de revocación o limitación**

#### *Artículo 41. Solicitud de revocación o limitación*

1. El titular podrá solicitar la revocación total o limitación de su patente tal como fue concedida o limitada en un procedimiento de oposición o de limitación anterior.

2. La solicitud de revocación o limitación, que implicará el pago de la tasa correspondiente, deberá presentarse por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante modelo oficial que deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Si el titular hubiera designado un representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de la solicitud, el número de publicación, la fecha de publicación y el código de tipo de documento de la patente cuya revocación o limitación se solicita.

d) Si el titular solicitara la limitación de la patente, indicación de que aporta un juego de reivindicaciones modificadas y, en su caso, una modificación de la descripción, de los dibujos o de las secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

e) Si existen inscritos derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una demanda judicial, indicación de que se aporta el consentimiento de los titulares de estos derechos o del demandante.

f) Firma del solicitante o de su representante.

3. El titular no podrá presentar una solicitud de limitación durante el plazo para presentar oposiciones previsto en el artículo 43.1 de la Ley, ni mientras se halle en tramitación una oposición contra la concesión de la patente o se esté tramitando una limitación anteriormente solicitada.

4. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se citan en los párrafos d) y e) del apartado 2 de este artículo.

#### Artículo 42. *Procedimiento de revocación o limitación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los artículos 105 de la Ley y 41 del presente Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando al titular las objeciones observadas para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.

2. Transcurrido el plazo de dos meses, si los defectos han sido debidamente corregidos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre lo solicitado. En caso contrario, se denegará la solicitud de revocación o limitación. En ambos casos la resolución correspondiente deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa, en su caso, a la revocación, limitación o denegación de la misma. La mención de la limitación

contendrá las indicaciones a las que se refiere el artículo 39.8 del presente Reglamento.

Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente con las indicaciones citadas en el artículo 39.11 del presente Reglamento, sustituyendo las referencias a la concesión de forma modificada por la limitación.

#### *Artículo 43. Petición de limitación estando pendiente un procedimiento judicial*

1. Cuando esté en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al Juez o Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. La denegación de la autorización facultará al titular de la patente para solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la devolución de la tasa de limitación.

2. Si iniciado un procedimiento de limitación se notifica e inscribe en el Registro de Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al Juez o Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite, a los efectos oportunos.

3. Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal la resolución, aportando la patente tal como hubiera quedado modificada.

## **CAPÍTULO V** **Otros procedimientos**

### Sección 1ª. Solicitudes divisionales

#### *Artículo 44. Petición de división*

1. Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 26 de la Ley, podrán ser divididas por el solicitante, previo requerimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según se regula en los artículos 29 y 59 de este Reglamento.

2. El solicitante de una patente podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento.

3. 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 originaria.

#### Artículo 45. *Formalización y tramitación de la solicitud divisional*

1. Al momento de pedir la división de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, el solicitante deberá formalizar su solicitud divisional, que deberá cumplir los requisitos prescritos en el Capítulo I del Título I del presente Reglamento.

2. A los efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud inicial, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará si el objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial.

3. En el caso de que se solicite la división de una solicitud de patente, la tasa de solicitud y la tasa de informe sobre el estado de la técnica deberán abonarse dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional. Si, en relación con la solicitud inicial, se hubieran pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento, el solicitante no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de solicitud del informe sobre el estado de la técnica, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda. 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 «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la publicación del informe sobre el estado de la técnica realizado respecto de la solicitud inicial. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley para solicitar el examen sustantivo.

4. En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de informe sobre el estado de la técnica o no se hubiera abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no hubiera sido objeto de búsqueda, se comunicará al

solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no se hiciera se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

5. La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente o de modelo de utilidad, como de cualquier solicitud divisional, sólo deben 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.

## Sección 2ª. Cambio de modalidad

### Artículo 46. *Cambio de modalidad*

1. El solicitante de una patente podrá pedir, en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo, que se transforme su solicitud de patente en una solicitud para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá pedir, en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento, que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.

La petición de cambio de modalidad implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen de oficio del artículo 35 de la Ley o del examen sustantivo del artículo 40 de la Ley o del examen de oficio del artículo 142 de la Ley, podrá proponer al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud, notificándose para que, en los plazos previstos en los artículos 24, 34.5 y 59.3, respectivamente del presente Reglamento, acepte o rechace la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo mencionado no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada, continuará la tramitación del expediente en la modalidad originariamente solicitada.

3. Cuando el solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará el

acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar, indicándole que posee para ello un plazo de dos meses a contar desde la publicación del anuncio de acuerdo de cambio de modalidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Si se detectara la falta del pago de la tasa o el pago insuficiente, se comunicará, igualmente al solicitante que realice o complete el pago en dicho plazo. La falta de presentación de la nueva documentación o del pago de la tasa en el plazo indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud originaria.

4. Si el solicitante aporta en el plazo prescrito la documentación indicada o subsana el pago de la tasa, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria.

### Sección 3ª. Tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional

#### Artículo 47. *Patentes de interés para la defensa nacional*

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo, según lo dispuesto en el artículo 111.1 de la Ley, hasta cuatro meses si considera que la invención objeto de la misma puede ser de interés para la defensa nacional.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará la prórroga al solicitante y enviará al Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente para que se pronuncie sobre si el objeto de la solicitud de patente es de interés para la defensa nacional.

3. En caso de que el Ministerio de Defensa considere que la invención interesa a la defensa nacional, requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que, antes de que finalice el plazo de cuatro meses, decrete la tramitación secreta de la misma. El acuerdo por el que se decrete la tramitación secreta de la solicitud de patente se notificará al solicitante, dando traslado del mismo al Ministerio de Defensa.

Artículo 48. *Solicitudes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera declarada secreta.*

1. Si una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas reivindica la prioridad de una solicitud de patente declarada secreta por un país perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o con el que España haya suscrito un acuerdo internacional en materia de defensa, se le otorgará al menos el mismo nivel de secreto que aquel otorgado por el país de origen.

2. De conformidad con el Artículo III del Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes (hecho en París el 21 de septiembre de 1960), se salvaguardará el secreto de la invención si el solicitante renuncia a toda reclamación de indemnización por daños o pérdidas debidos exclusivamente a la imposición del secreto sobre la invención por parte del país de origen. En caso de que no presente la renuncia a la indemnización, la Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará la solicitud de patente y devolverá al solicitante los documentos remitidos.

Artículo 49. *Solicitudes de patente en el extranjero que reivindiquen la prioridad de una solicitud nacional declarada secreta*

1. El solicitante no podrá presentar solicitudes de protección en el extranjero reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, antes del transcurso del plazo de un mes desde la fecha de presentación, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá conceder esta autorización para aquellas solicitudes de patentes que hayan sido puestas a disposición del Ministerio de Defensa en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.1 de la Ley o que estén sujetas a régimen de secreto, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

Artículo 50. *Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en España*

1. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, el interesado no podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en

el extranjero, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La petición de autorización deberá presentarse por el interesado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Para evaluar si la invención interesa a la defensa nacional, el interesado deberá aportar, en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripción, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas autorizará, en el plazo máximo de un mes, la presentación de una primera solicitud en el extranjero cuando considere que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviniera lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España.

4. Sin embargo, si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera 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, solo se concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

#### *Artículo 51. Tramitación de las solicitudes de patentes sujetas a régimen de secreto*

1. Los Capítulos I, II y III del presente Título I serán de aplicación a las solicitudes de patentes declaradas en régimen de secreto, salvo en lo referente a la publicación y la divulgación. Las notificaciones se realizarán directamente al solicitante o a su representante.

2. Los trámites relativos a solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se anotarán en el Registro de Patentes Secretas, que solo será accesible al personal habilitado de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de información clasificada del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

3. Una vez levantado el secreto, la Oficina Española de Patentes y Marcas continuará con los trámites correspondientes previstos en el Título I del presente Reglamento. Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladarán al Registro de Patentes al que hace referencia el artículo 79 de la Ley.

En el caso de que el levantamiento del secreto hubiera tenido lugar una vez concedida la patente, se publicará en el «Boletín Oficial de la

Propiedad Industrial» la concesión y se emitirá el correspondiente folleto, tal como prevé el artículo 35 del presente Reglamento. A partir de esta publicación se abrirá el plazo de presentación de oposiciones recogido en el artículo 43 de la Ley.

#### Artículo 52. *Levantamiento de secreto*

1. Las solicitudes de patente o las patentes sujetas a régimen de secreto declarado por un país perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte o con el que España haya suscrito un acuerdo internacional en materia de defensa, mantendrán dicho régimen hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la comunicación de levantamiento del secreto.

2. Tanto las solicitudes de patente que se encuentren en tramitación en régimen de secreto como aquellas solicitudes de patente que hubieran sido denegadas bajo esta forma de tramitación, mantendrán este régimen secreto hasta que el Ministerio de Defensa acuerde el levantamiento del secreto.

3. Las patentes secretas cuya concesión se hubiera producido durante su tramitación bajo el régimen de secreto se mantendrán en ese mismo régimen a partir de la fecha de concesión, por años renovables automáticamente, hasta que el Ministerio de Defensa comunique el levantamiento del secreto. A continuación, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo notificará al titular de la patente.

#### Artículo 53. *Régimen de las solicitudes de patentes o de las patentes sujetas a secreto*

1. Las solicitudes de patente o 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.

2. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades. Una vez levantado el secreto, según lo previsto en el artículo 52 del presente Reglamento, el titular de las patentes deberá abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicación de concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

## TÍTULO II

### **Certificados complementarios de protección de medicamentos o de su prórroga y productos fitosanitarios**

#### Artículo 54. *Presentación de la solicitud*

1. La solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga, se presentará en el modelo oficial, y deberá contener:

a) Cuando la solicitud se refiera a medicamentos:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (en adelante, Reglamento (CE) n° 469/2009).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

b) Cuando la solicitud se refiera a productos fitosanitarios:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (en adelante, Reglamento (CE) n° 1610/96).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

c) Cuando la solicitud se refiera a una prórroga de un certificado complementario de protección de medicamento:

i. Lo establecido en el artículo 8, apartado d), del Reglamento (CE) n° 469/2009

ii. Declaración responsable sobre el contenido de los documentos aportados con indicación de los Estados miembros de la Unión Europea a los que correspondan.

d) La firma del solicitante o de su representante.

2. La presentación de la solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga implicará el pago de la tasa correspondiente.

#### Artículo 55. *Examen de formalidades y publicación de la solicitud*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si se ha abonado la tasa por la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y si se reúnen los datos necesarios para la publicación previstos en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1610/96 o del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 469/2009. En caso de que se detecte algún defecto, se notificarán al solicitante, otorgándole un plazo de diez días desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que mejore la solicitud, con indicación de que si así no lo hiciera se denegará la solicitud.

2. Una vez superado el examen, dentro del plazo de tres meses la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud de certificado complementario de protección o de prórroga de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 469/2009 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1610/96.

#### Artículo 56. *Examen de la solicitud*

1. Una vez publicada la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y el producto a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 469/2009 y el Reglamento (CE) nº 1610/96. No se comprobará de oficio si la autorización de comercialización es la primera autorización como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si se detectaran irregularidades en la documentación o si la solicitud o el objeto de la misma no reúnen las condiciones respectivamente establecidas en el Reglamento (CE) nº 469/2009 o el Reglamento (CE) nº 1610/96, se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si no los subsana se denegará la solicitud.

3. Cuando los defectos no se subsanen o se considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud de

certificado complementario de protección o la solicitud de prórroga, indicando los motivos, y se publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

*Artículo 57. Concesión del certificado complementario de protección o de la prórroga*

Si la solicitud del certificado complementario de protección o de la prórroga y el producto al que se refiere cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el certificado o la prórroga y publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la resolución de concesión según lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 469/2009 y en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1610/96.

**TÍTULO III**  
**Modelos de utilidad**

**CAPÍTULO I**  
**Procedimiento de concesión**

*Artículo 58. Solicitud de modelo de utilidad*

1. Para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud que habrá de contener la documentación a la que hace referencia el artículo 141.1 de la Ley, tal como se desarrolla en este Reglamento.

2. A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de modelo de utilidad o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 59.3 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

*Artículo 59. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio*

1. El procedimiento para obtener fecha de presentación será el regulado en los artículos 17 a 21 del presente Reglamento.

2. Otorgada fecha de presentación a la solicitud de modelo de utilidad y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si reúne los requisitos establecidos para las solicitudes de patentes en el artículo 23 del Reglamento, excepto lo relativo al resumen previsto en el párrafo e) y el párrafo i). Verificará igualmente si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

3. Si, como resultado del examen de oficio, se apreciara que la solicitud presenta defectos o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, pero sí mediante otra modalidad de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso el expediente y otorgará al solicitante un plazo de dos meses para subsanar, en su caso, los defectos señalados o formular las alegaciones pertinentes. En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, dividir la solicitud o pedir el cambio de modalidad.

4. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, denegará la solicitud. Igualmente se denegará la solicitud de modelo de utilidad cuando, a pesar de las alegaciones del solicitante, se considere que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante modelo de utilidad y no hubiera pedido expresamente el cambio de modalidad.

La resolución de denegación se notificará al solicitante, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de modelo de utilidad.

En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo 13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho.

Si a pesar de las alegaciones del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas sigue estimando que la invención objeto de la solicitud de modelo de utilidad adolece de falta de unidad de invención, otorgará un plazo de un mes para que divida la solicitud y proceda según lo dispuesto en el artículo 45 del presente Reglamento.

5. Cuando el solicitante haya pedido el cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará el acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar, otorgándole a tal efecto un plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» del acuerdo de cambio de modalidad. A falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado se tendrá por desistida la solicitud de cambio de modalidad y así se le comunicará; asimismo se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad. Además, la solicitud de modelo de utilidad se denegará según lo previsto en el apartado anterior. La resolución de desistimiento deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Si el solicitante aporta en el plazo indicado la documentación requerida, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria.

#### Artículo 60. *Publicación de la solicitud*

1. Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a poner a disposición del público la solicitud de modelo de utilidad haciendo la correspondiente mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Las indicaciones que hayan de incluir la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» serán las que se refiere el artículo 31.3 del presente Reglamento, incluyéndose, además, las reivindicaciones del modelo de utilidad solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

2. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de modelo de utilidad que contendrá las menciones indicadas en el artículo 31.4 del presente Reglamento, excepto lo referido al resumen.

#### Artículo 61. *Oposiciones*

1. El escrito de oposición, suficientemente motivado, deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas y presentarse en el

plazo de dos meses a contar desde la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». El escrito de oposición deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no están redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de oposición implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del oponente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Si el oponente hubiera designado un representante, la identidad de este, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud de modelo de utilidad contra la que se formula oposición, así como la identificación del solicitante.

d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.

3. Una vez formulada en plazo la oposición, si se solicitara la prórroga de dos meses adicionales del artículo 144.2 de la Ley deberá indicarse sobre qué extremos se pretende completar alegaciones o aportar documentación probatoria adicional.

4. La oposición no se admitirá:

a) Cuando el escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el apartado 1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.

c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en los que se funda.

d) No se hubiera presentado el poder de representación.

En el supuesto previsto en los párrafos b), c) y d), se dará al oponente la oportunidad de subsanar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de diez días a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de

la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se inadmira la oposición.

Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del presente artículo se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

5. La resolución por la que se inadmita o se tenga por desistida la oposición deberá notificarse tanto al oponente como al solicitante del modelo de utilidad, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al solicitante del modelo de utilidad de aquellas oposiciones admitidas junto con la documentación anexa para que, en el plazo de dos meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» del traslado de la oposición, si lo estima oportuno, presente alegaciones, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o solicite que continúe la tramitación. Si el solicitante no contesta en plazo, se continuará con la tramitación.

7. En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de diez días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

8. El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior.

## Artículo 62. *Examen de las oposiciones*

1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

2. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos

que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes a contar desde que la publicación de la objeción a la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

3. Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, concediendo la solicitud, en su caso, de forma modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando concorra alguno de los motivos de oposición señalados en el artículo 144.1 de la Ley.

4. En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones o que todas ellas se inadmitieran o desestimaran, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el modelo de utilidad.

5. La denegación o concesión de la solicitud de modelo de utilidad se notificará al titular y a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución.

6. La publicación de la resolución de denegación contendrá los siguientes datos:

- a) Número de la solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.
- e) El título de la invención.
- f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
- g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- h) Fecha de denegación.

7. La publicación de la resolución de concesión mencionará:

- a) Número de solicitud y de publicación.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
- d) La clasificación internacional de patentes.

- e) El título de la invención.
- f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
- g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
- h) La fecha de publicación de la solicitud
- i) Incluirá, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.
- j) La fecha de concesión.
- k) La puesta a disposición del público de la documentación del modelo de utilidad.

8. La resolución de concesión o denegación del modelo de utilidad podrá ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a contar desde su publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

9. El recurso contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante el procedimiento de registro.

10. El recurso fundado en motivos de denegación del modelo de utilidad no examinados de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del modelo de utilidad basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

11. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un recurso el modelo de utilidad quedara modificado se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

12. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

## CAPÍTULO II

### Ejercicio de acciones

*Artículo 63. Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales*

1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono, indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.

2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.

## TÍTULO IV

### Disposiciones comunes en materia de procedimiento

#### CAPÍTULO I

##### Modificación y rectificación de errores

*Artículo 64. Modificaciones de la solicitud de patente o de la patente concedida*

1. El solicitante o titular de la patente solo podrá modificar las reivindicaciones en los trámites de los procedimientos previstos en la Ley y

en el presente Reglamento. 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, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley.

2. Cuando el solicitante o 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.

3. La modificación irá acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre las reivindicaciones anteriores y las reivindicaciones modificadas. Además, deberá indicar las razones de la modificación y el alcance de la misma.

4. 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 en virtud de los artículos 27 o 28 del presente Reglamento.

5. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones conforme a lo previsto en el apartado primero de este artículo, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

6. La designación del inventor o inventores 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.

#### *Artículo 65. Rectificación de errores en documentos remitidos a la Oficina Española de Patentes y Marcas*

1. Los defectos de expresión o de transcripción y los errores contenidos en cualquier documento remitido a la Oficina Española de Patentes y Marcas podrán ser rectificadas a petición del solicitante o titular.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si la petición de rectificación tiene por objeto la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar de forma evidente de tal manera que ningún otro texto más que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas sólo tomará en consideración el contenido de la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las

secuencias biológicas y, cuando sea aplicable, la corrección o la modificación aportada por el solicitante.

3. En el caso de error en cualquier otro documento de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas tomará en consideración el contenido de la solicitud propiamente dicha, así como cualquier otro documento incorporado al expediente con anterioridad a la petición de rectificación y, cuando sea aplicable, la corrección o el documento corregido aportado por el solicitante.

#### *Artículo 66. Rectificación de errores en resoluciones emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas*

De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a petición de parte o a iniciativa propia, la Oficina Española de Patentes y Marcas 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 acto.

#### *Artículo 67. Retirada de la solicitud*

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. La petición de retirada deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y deberá incluir:

- a) Una indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de la patente.
- b) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
- c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- d) El número de solicitud de la patente cuya retirada se solicita.
- e) Firma del titular de la solicitud de patente o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en los artículos 11.3 y 52.2 de la Ley, sea preciso para aceptar la retirada que conste el consentimiento

del titular de algún derecho inscrito sobre la solicitud de patente, deberá acompañar a la petición una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha retirada.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley y en este Reglamento. En el supuesto de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», conteste a las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la petición de retirada.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al solicitante la resolución de concesión o denegación, con indicación de los motivos, de la retirada y publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

## CAPÍTULO II

### **Medidas en materia de plazos**

#### Artículo 68. *Régimen de plazos*

1. Para el cómputo de los plazos previstos en la Ley y en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello, no obstante, para el pago de las anualidades que devenguen con posterioridad a la publicación de la concesión, el cómputo se realizará en meses naturales.

2. 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, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello, aplicándose el plazo que expire antes.

3. Los plazos máximos de resolución y notificación o publicación de todos los procedimientos previstos en la Ley y en el presente Reglamento serán los establecidos en la orden ministerial de plazos máximos que se adopte en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley.

4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud de cualquier procedimiento tramitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en aplicación de la Ley y del presente Reglamento sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

### Artículo 69. *Prórroga de plazos*

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la Ley y en el presente Reglamento.

2. La prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito antes del transcurso del plazo cuya prórroga se solicita y la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá resolver sobre la misma dentro de dicho plazo.

3. 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 Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando, con indicación de los motivos. La resolución se comunicará al solicitante y publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

## Artículo 70. *Solicitud de restablecimiento de derechos*

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, abonando la tasa correspondiente y contendrá los siguientes datos:

a) La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) La identidad del representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Plazo o trámite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.

e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.

g) Firma del interesado o de su representante.

2. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose 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.

## Artículo 71. *Examen y resolución de la solicitud.*

1. Se examinará si la solicitud de restablecimiento de derechos se ha presentado dentro del plazo prescrito en el artículo 53.2 de la Ley y si el plazo incumplido es susceptible de restablecimiento en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 53 de la Ley y en el artículo 14.4 del presente Reglamento. En caso contrario, se resolverá inadmitiendo la solicitud de restablecimiento de derechos.

2. Admitida a trámite, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el artículo 53 de la Ley, y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

3. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada se comunicarán estos al solicitante para que en el plazo

de diez días los subsane o presente sus alegaciones. Se tendrá por desistida la solicitud de restablecimiento si las irregularidades o defectos no son corregidos en plazo.

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

5. Efectuado el examen citado anteriormente se resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se concederá al peticionario un plazo adicional de diez días para que formule observaciones.

6. La mención de la resolución de restablecimiento de derechos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

### CAPÍTULO III

#### **Del registro de patentes e información al público**

##### *Artículo 72. Datos inscribibles*

1. El Registro de Patentes al que se refiere el artículo 79 de la Ley se llevará en forma de base de datos electrónica y estará abierto a la consulta pública. En él se inscribirán, cuando proceda, las siguientes menciones referidas tanto a las solicitudes de patentes como a las patentes concedidas:

- a) El número de solicitud.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) El título de la invención.
- d) Los símbolos de la clasificación asignados.
- e) La identidad del solicitante o del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1,b) del presente reglamento.
- f) El nombre del inventor designado por el solicitante o por el titular de la patente, siempre que el inventor no haya renunciado a ser designado como tal.
- g) La identidad del mandatario o representante, salvo que sea un empleado del solicitante; en tal caso, bastará con la indicación de la identidad y el cargo en la empresa del solicitante. Cuando haya varios

representantes, bastará con que se inscriba el citado en primer lugar, seguido de los términos «y otros».

h) Las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad (fecha, Estado y número de depósito de la solicitud anterior).

i) Las indicaciones relativas a la prioridad de exposición (fecha, Estado y número de exhibición).

j) En caso de división de la solicitud de patente, los números de las solicitudes divisionales.

k) La indicación, en su caso, de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que proceda.

l) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

m) La indicación de que se trata de una patente por transformación de una solicitud de patente europea y los datos relativos a esta solicitud.

n) La indicación de que se trata de una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT y los datos relativos a esta solicitud.

ñ) La fecha de presentación de observaciones de terceros.

o) La fecha de la resolución y de la publicación de la mención de resolución por la que la solicitud de patente o la patente haya sido desistida, concedida, mantenida de forma modificada, denegada, retirada o se considere retirada, limitada o revocada.

p) Los datos relativos a las oposiciones presentadas y a la interposición y resolución de recursos administrativos y jurisdiccionales.

q) Los datos relativos a las limitaciones o revocaciones de la patente.

r) Los datos relativos a las solicitudes y resoluciones de restablecimientos de derechos.

s) Los datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra este, y a las resoluciones adoptadas en relación con ellos.

t) La fecha de la resolución de caducidad de la patente, la causa y la fecha de producción de efectos.

u) Los pagos realizados.

2. Además de las inscripciones a que se refieren los párrafos anteriores, en el Registro de Patentes se anotarán, indicando siempre la fecha de inscripción:

a) Los cambios del nombre, dirección o nacionalidad del solicitante o del titular de la patente, o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

b) Los cambios del nombre o de la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere artículo 56.3 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

c) En caso de que se designe un nuevo representante, su identidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del presente Reglamento.

d) Las solicitudes de cesión de la solicitud o de la patente, y la fecha de denegación o concesión de la inscripción de cambio de titularidad.

e) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de la inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria, se anotará la fecha de su inscripción en el registro de bienes muebles.

f) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de insolvencia.

g) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.

h) El ofrecimiento de licencia de pleno derecho, así como cualquier solicitud de licencia de pleno derecho.

i) El sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias, así como cualquier solicitud de licencia obligatoria y la fecha de su denegación o concesión.

j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos e) a i), y la fecha de inscripción de su cancelación.

k) Las anotaciones preventivas, las interposiciones de demanda, las interposiciones de demanda en el ejercicio de acciones reivindicatorias y de nulidad (directa o por reconvencción), las solicitudes de limitación de la patente con carácter principal o subsidiario en el seno de una proceso sobre la validez de la misma, cualesquiera otras medidas cautelares, las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes que pongan fin a dichos procedimientos así como cualquier otra prevista en la Ley de Patentes o en otras leyes aplicables.

l) Las anotaciones registrales que procedan de acuerdos de mediación formalizados u homologados judicialmente.

3. En el Registro de Patentes también se inscribirán de manera análoga a lo señalado en el presente capítulo los datos relativos a las solicitudes de modelos de utilidad y a los modelos de utilidad concedidos.

4. Asimismo, se inscribirán de manera análoga a lo señalado en el presente capítulo los datos relativos a las solicitudes de certificados complementarios de protección y a los certificados complementarios de protección concedidos, así como a sus prórrogas.

#### Artículo 73. *Otros datos inscribibles*

1. Las decisiones judiciales relativas a la solicitud de patente o a la patente serán inscritas previa comunicación del Juez o Tribunal competente o a instancia de parte interesada.

2. Mediante resolución motivada del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrá disponer la inscripción en el Registro de Patentes de otras menciones no previstas en el artículo anterior.

#### Artículo 74. *Publicidad registral*

El Registro de Patentes es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente. La Oficina Española de Patentes y Marcas facilitará, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

#### Artículo 75. *Certificaciones*

1. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales.

2. La certificación podrá solicitarse por el interesado mediante la presentación, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de una solicitud, en la que se indicarán los particulares sobre los que aquella ha de versar. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales o la situación de expedientes de patentes, de certificados complementarios de protección o de sus prórrogas o de modelos de utilidad, ésta podrá consistir en el correspondiente extracto informático de la base de datos, certificado por el funcionario competente. La solicitud de certificación implicará el pago de la tasa correspondiente.

## Artículo 76. *Consulta pública de expedientes*

1. La consulta pública de expedientes a la que se refieren el artículo 55 y la disposición adicional quinta de la Ley se efectuará sobre los documentos originales o copias de éstos. Cuando los expedientes se conserven mediante soportes electrónicos de almacenamiento, la consulta pública se efectuará sobre estos medios electrónicos. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá la forma de llevar a término la consulta. La solicitud de consulta pública implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. A efectos de la consulta a la que se refiere el artículo 55.2 de la Ley, el interesado, además de lo establecido en este artículo, deberá aportar las pruebas que evidencien que el solicitante del expediente cuya consulta se solicita ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de dicho expediente. La Oficina Española de Patentes y Marcas admitirá la consulta referida en este apartado si considera suficiente la evidencia aportada por el interesado.

3. Quedarán también excluidos de la consulta pública:

a) Los proyectos de acuerdos y de informes, así como cualquier documento destinado a la preparación de acuerdos e informes, que no hayan sido comunicados a las partes.

b) Las comunicaciones entre órganos de la Administración de idéntica consecuencia.

c) La documentación concerniente a la designación del inventor, si este hubiera renunciado a su derecho personal de mención en la patente.

d) Las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado con carácter previo a la petición de consulta, tal como dispone el apartado 5 de la disposición adicional quinta de la Ley.

4. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa correspondiente.

5. El acceso a la materia biológica depositada conforme al artículo 27 de la Ley, se llevará a cabo en las condiciones y formas previstas en los artículos 56 de la Ley y 5 y 6 del presente Reglamento.

## TÍTULO V

### **Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos y de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho**

#### CAPÍTULO I

### **Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos**

#### *Artículo 77. Contenido de la solicitud de inscripción de cesiones*

1. La petición para inscribir la cesión de una patente o de su solicitud deberá presentarse mediante instancia, en el modelo oficial. La presentación de la solicitud de inscripción estará sujeta al pago de la tasa correspondiente y deberá incluir:

a) La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) La identidad del nuevo solicitante o titular, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

c) Cuando el solicitante de la inscripción actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

d) Indicación del documento o acto acreditativo de la cesión.

e) Número de solicitud de la patente que se transmite.

f) Firma del solicitante o de su representante.

2. Si el cambio de la titularidad resulta de un contrato, la solicitud de inscripción deberá presentarse acompañada de alguno de los documentos siguientes:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada ante notario u otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, consistentes en los modelos oficiales.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, por imperativo legal, por resolución administrativa o por decisión judicial, la solicitud de inscripción deberá acompañarse de testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. No obstante, para la inscripción de embargos, concursos y demás medidas judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el Juez o Tribunal que las haya dictado o por el órgano administrativo competente. La petición de inscripción de las cesiones previstas en este apartado, se registrará en lo que sea aplicable por lo establecido por el apartado 1 de este artículo.

4. La solicitud de inscripción de cesión podrá comprender varias patentes y solicitudes de patente, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada una de las patentes o solicitudes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada una de ellas.

#### *Artículo 78. Contenido de la solicitud de inscripción de cambios de nombre o dirección del interesado o del representante*

1. Cuando no haya cambio en la persona del solicitante o titular de la patente, pero sí en su nombre o dirección, se inscribirá dicho cambio en el Registro de Patentes a solicitud del interesado.

2. La solicitud de inscripción de cambio de nombre o dirección, que, en su caso, estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberán incluir:

- a) El número de la solicitud o de la patente afectada.
- b) La identidad del solicitante o titular de la patente, tal como figuren en el Registro de Patentes.
- c) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular de la patente, tal como haya de inscribirse en el Registro de Patentes tras el cambio producido, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
- d) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- e) La firma del interesado o de su representante.

3. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la veracidad del cambio de nombre o dirección solicitados, podrá pedir al interesado la presentación de las pruebas que acrediten dicho cambio.

5. Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante y, conforme a su propia naturaleza, también a los cambios de nacionalidad del solicitante o titular del derecho o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

#### *Artículo 79. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias*

1. La petición de inscripción de una licencia de patente o de su solicitud, se presentará mediante instancia, en el modelo oficial.

2. La solicitud, que estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberá incluir las menciones contenidas en el artículo 77.1 de este Reglamento y presentarse acompañada de alguno de los documentos contemplados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, referidos al contrato de licencia y al otorgante y al titular de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el artículo 77.2 c) del presente Reglamento, dichos documentos consistirán en los modelos oficiales.

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el licenciatarario puede cederla, o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 83 de la Ley.

5. La petición de inscripción de la licencia podrá comprender varias solicitudes o patentes a condición de que el licenciante y el licenciatarario sean los mismos para cada uno de las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

*Artículo 80. Contenido de la solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos*

1. La solicitud de inscripción de otros actos o negocios jurídicos inscribibles con arreglo a lo establecido en los artículos 79.2 y 82.1 de la Ley, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en el artículo 77 de este Reglamento debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento acreditativo, conforme a lo previsto en los párrafos a) o b) del artículo 77.2 de este Reglamento.

2. En el supuesto de inscripción de concurso de acreedores, embargos u otras medidas de ejecución forzosa, la solicitud de inscripción en el Registro de Patentes, presentada por la autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas. En particular, de existir un concurso de acreedores inscrito en la Oficina quedará suspendida cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta tanto en cuanto no se reciba la correspondiente autorización judicial. Recibida la autorización judicial se abrirá un plazo de dos meses para la regularización del derecho afectado.

*Artículo 81. Contenido de la solicitud de cancelación o modificación de la inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos*

1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento se cancelará o modificará a petición de una de las partes, mediante modelo oficial.

2. La solicitud de cancelación o modificación contendrá las siguientes indicaciones:

a) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del Reglamento.

b) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.

- d) Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o modificar, en caso de cancelación o modificación parcial.
- e) Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.
- f) Firma del solicitante o de su representante.

3. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 77 del presente Reglamento será de aplicación, conforme a su propia naturaleza, a la solicitud de cancelación o modificación prevista en este artículo.

*Artículo 82. Procedimiento de inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos, así como de su cancelación o modificación*

1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento podrá solicitarse por cualquiera de las partes. La Oficina Española de Patentes y Marcas numerará y fechará la solicitud, y expedirá el correspondiente recibo acreditativo de la presentación, que podrá consistir en una copia de la solicitud presentada, en la que se hará constar el número, lugar, fecha y hora de presentación.

2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los artículos 77 a 80 del Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá sobre la solicitud de inscripción.

3. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones. En la comunicación se deberán indicar las razones por las que duda de la veracidad de dicha información.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá cesiones a favor de personas físicas o jurídicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley o las normas civiles o mercantiles no puedan ser titulares de las mismas.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Los apartados anteriores serán de aplicación a las solicitudes de cancelación o modificación previstas en el artículo 81 del presente Reglamento.

7. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos. A los efectos de una adecuada coordinación la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán suscribir un acuerdo en el que se fijarán las condiciones y especificaciones técnicas de comunicación telemática.

## CAPÍTULO II

### **Inscripción ofrecimientos de licencias de pleno derecho**

#### *Artículo 83. Solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho*

1. El titular que, en virtud del artículo 88 de la Ley, desee autorizar la utilización de la invención objeto de su patente a cualquier interesado en calidad de licenciatario, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho deberá incluir:

- a) La identidad del titular de la patente.
- b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- c) Número de solicitud de patente en relación con la cual realiza el ofrecimiento.
- d) Firma del solicitante o de su representante.

3. Recibida la solicitud, si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 84. *Retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho*

1. El titular de la patente que desee retirar su ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

- a) La identidad del titular de la patente.
- b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- c) Número de solicitud de patente en relación con la cual desea retirar el ofrecimiento.
- d) Firma del solicitante o de su representante.

2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y, en particular, si se ha presentado una solicitud de utilización de invención sujeta al régimen de licencia de pleno derecho. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de retirada de ofrecimiento, concediendo o denegando la solicitud de inscripción de retirada. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. La publicación de la concesión de la inscripción de retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho, abrirá el plazo previsto en el artículo 88.3 de la Ley, para el abono de las reducciones de las anualidades.

### *Artículo 85. Solicitud para la obtención de una licencia de pleno derecho*

1. El interesado que, en calidad de licenciatario, desee explotar la invención que hubiera sido objeto de un ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de la licencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el interesado actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número de solicitud de patente en relación con la cual solicita la licencia de pleno derecho.

d) Indicación de la utilización que va a hacerse de la invención.

e) Firma del solicitante o de su representante.

2. Recibida la solicitud, cuando del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho.

3. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estima que no existe ningún impedimento, comunicará la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho al titular de la patente y al solicitante de la autorización, indicando que, transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, el solicitante está autorizado a utilizar la invención en el modo indicado en la solicitud.

4. Si en el plazo de un mes indicado en el apartado anterior, las partes no alcanzaran un acuerdo sobre la compensación que hubiera de pagar el licenciatario, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que fije el importe adecuado de dicha

compensación. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de resolver, oírán previamente a ambas partes y podrá dirigirse a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que le asesore en la determinación de la compensación a pagar por el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.

5. En el caso de que hubieren acaecido o conocido hechos que hicieran aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido, cualquiera de las partes podrá solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que lo modifique. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de resolver, oírán previamente a ambas partes y podrá dirigirse a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que le asesore en la determinación de la compensación a pagar por el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.

## TÍTULO VI

### **Licencias obligatorias**

#### Artículo 86. *Solicitud de licencia obligatoria*

1. Cualquier persona que, en virtud del artículo 92 de la Ley o el titular de una patente posterior que, en virtud del artículo 93 de la Ley, desee solicitar una licencia obligatoria, deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud en el modelo oficial. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente y deberá contener:

- a) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
- b) Cuando el interesado actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- c) El número de solicitud de la patente a la que se refiere la solicitud de licencia obligatoria, así como la identificación del titular de la patente.

d) Pruebas sobre las circunstancias que concurren en el caso y que podrían justificar la concesión de licencias obligatorias.

e) La prueba que acredite el intento previo de obtención de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el artículo 97.2 de la Ley.

f) La finalidad y el ámbito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se apoye esa pretensión.

g) Los datos que permitan juzgar que el solicitante cuenta con medios para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y de que ofrezca las garantías que razonablemente pueda exigir el titular de la patente para conceder una licencia.

h) Firma del solicitante o de su representante.

2. Si, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley, se decretara el sometimiento de una patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará una mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberá presentar una solicitud según los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante de la licencia obligatoria para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. En caso contrario, se denegará la concesión de la licencia obligatoria. La resolución de denegación se comunicará a ambas partes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 87. *Procedimiento de tramitación*

1. Si del examen no resultan defectos en la solicitud de licencia obligatoria o tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al titular de la patente de la solicitud de licencia obligatoria con los documentos que la acompañen para que en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» realice las alegaciones que estime oportunas y en su caso, aporte

las pruebas necesarias en apoyo de sus alegaciones

2. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo prescrito, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a la concesión de la licencia obligatoria. Si el titular de la patente contestara, la Oficina Española de Patentes y Marcas valorará las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes.

3. A petición de ambas partes, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender por una sola vez la tramitación del expediente por el plazo que estime oportuno a la vista de las circunstancias del caso. Este plazo no podrá exceder de seis meses.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia obligatoria y así lo publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», procederá según lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 99 de la Ley. En caso contrario, se denegará la concesión de la licencia obligatoria.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas se dirigirá a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que deba ser nombrado en virtud del apartado 2 del artículo 99 de la Ley.

6. La resolución que otorgue la licencia obligatoria deberá determinar el contenido de ésta. En particular, habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, el momento a partir del cual deberá iniciar la explotación y cualesquiera otras cláusulas que aseguren que explotará de una manera seria y efectiva la invención patentada. Asimismo, la resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya, pudiendo imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe. Los gastos comunes serán pagados por mitad.

7. Tanto la resolución que otorgue la licencia como la que la deniegue, se comunicará a ambas partes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 88. *Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública*

La solicitud y procedimiento de tramitación en el supuesto de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública previstas en el artículo 96 de la Ley

se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

## TÍTULO VII Caducidad de la patente

### CAPÍTULO I Por falta o insuficiencia de la explotación de la patente

Artículo 89. *Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.d) de la Ley*

1. La instrucción del expediente administrativo de caducidad previsto en el artículo 108.1.d) y 4 de la Ley podrá ser iniciada de oficio o a petición de parte interesada.

2. El escrito de petición de caducidad se notificará al titular de la patente y a los licenciarios de todas las licencias obligatorias inscritas o en trámite de inscripción para que, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, presenten las alegaciones oportunas.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, tomando en consideración el contenido de la licencia concedida conforme al artículo 99 de la Ley, especialmente en cuanto al ámbito de la licencia y otras cláusulas pertinentes relativas a la explotación o demora de comienzo de la explotación, conforme a lo previsto en los párrafos 4 y 7 del citado artículo.

4. No podrá acordarse la caducidad de la patente si, pasados dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria, la invención está siendo explotada o si, no existiendo explotación, existieran solicitudes de licencia obligatoria en tramitación conforme al artículo 98 de la Ley u otras licencias obligatorias concedidas, procediéndose en tal caso a la cancelación de todas las licencias obligatorias concedidas no explotadas en los dos años siguientes a su concesión. A los efectos del artículo 108.1.d) de la Ley, una licencia obligatoria que haya sido cancelada no tendrá la consideración de primera licencia obligatoria concedida, excepto en el caso de que se hayan cancelado todas las licencias

obligatorias concedidas y no existan solicitudes de licencia obligatoria pendientes.

*Artículo 90. Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.e) de la Ley*

1. La caducidad prevista en el artículo 108.1.e) de la Ley deberá declararse previa instrucción del correspondiente expediente, iniciado de oficio o a instancia de parte interesada.

2. Se dará traslado al titular de la patente del escrito de petición de caducidad para que, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, pueda presentar alegaciones y pruebas que justifiquen las circunstancias que condicionen la explotación.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá.

*Artículo 91. Resolución*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas declarara la caducidad de la patente por falta o insuficiencia de explotación, según el artículo 108.1.d) o 108.1.e) de la Ley, se notificará al titular y, en su caso, al licenciario obligatorio, así como a cualquier titular de algún derecho inscrito sobre la patente, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas procediese a la cancelación de una licencia obligatoria no explotada de acuerdo con el artículo 89.4 del presente Reglamento, esta resolución se notificará tanto al titular de la patente y al licenciario de la licencia obligatoria cancelada, así como a cualquier titular de algún derecho inscrito sobre la patente, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

## **CAPÍTULO II** **Por renuncia del titular**

*Artículo 92. Renuncia total o parcial de la patente.*

1. La solicitud de renuncia de la patente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

- a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la patente.
- b) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
- c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
- d) El número de solicitud de la patente cuya renuncia se solicita.
- e) En el supuesto de que se solicite la renuncia parcial, indicación de las reivindicaciones a las que renuncia.
- f) Firma del titular de la patente o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del artículo 110 de la Ley, sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre la patente o, en su caso, del demandante de una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente, bastará con acompañar a la solicitud una declaración firmada por dicho titular del derecho o del demandante, o por su representante, aceptando dicha renuncia.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley y en este Reglamento. 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 de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», conteste a las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» el acuerdo de aceptación de la renuncia. En caso de renuncia total se procederá a caducar la patente de acuerdo con el artículo 108.1.b) de la Ley. 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. En este último supuesto, si el titular de la patente hubiera aportado un nuevo texto adecuando las reivindicaciones, se publicará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto que incluirá las indicaciones citadas en el artículo 39.9 del presente Reglamento, sustituyendo las referencias al

mantenimiento de la concesión de forma modificada, por una indicación de renuncia parcial.

## TÍTULO VIII **Aplicación de los convenios internacionales**

### CAPÍTULO I **Aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas**

Artículo 93. *Presentación de solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad de un depósito anterior en España*

1. Las solicitudes de patente europea que se presenten ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y estén redactadas en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción al español, al menos, del título y del resumen. En el supuesto de que no se hubiera aportado esta traducción, se requerirá al solicitante para que en el plazo de un mes a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» aporte la traducción.

2. Si, en aplicación de lo previsto en el artículo 34 y el Título XI de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la invención objeto de la solicitud de patente europea puede ser de interés para la defensa nacional, 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 contenga expresiones que deban traducirse.

3. Una vez recibida la documentación, se remitirá al Ministerio de Defensa para que, lo antes posible dentro del plazo para la transmisión de las solicitudes de patentes europeas a la Oficina Europea de Patentes prescrito en la Regla 37.1.b) del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973), emita informe motivado sobre si el objeto de la solicitud de patente europea pudiera ser de interés para la defensa nacional.

4. En el caso de que el Ministerio de Defensa considere que la invención es de interés para la defensa nacional, requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que decrete la tramitación secreta de la

misma y efectúe la correspondiente notificación al solicitante. Asimismo, antes del transcurso del plazo prescrito indicado en el párrafo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará a la Oficina Europea de Patentes que no transmitirá la solicitud de patente europea.

*Artículo 94. Procedimiento para la protección provisional de la solicitud de patente europea publicada*

1. Para obtener la protección provisional a la que se refiere el artículo 154 de la Ley, el solicitante de la patente europea deberá pedirlo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección provisional se solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la solicitud de patente europea, traducido al español.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de las reivindicaciones, así como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una traducción de las expresiones que contengan. En cuanto a los requisitos formales de las reivindicaciones traducidas, serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. Asimismo, en su caso, se editará un folleto con las reivindicaciones y dibujos, si los hubiera.

#### *Artículo 95. Procedimiento para la protección definitiva de la patente europea*

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley y en el plazo previsto en su apartado segundo, el titular de una patente europea que desee obtener la protección definitiva en España deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la traducción de la patente europea tal como haya sido concedida. La solicitud de protección definitiva implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección definitiva deberá incluir:

a) La identidad del titular de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección definitiva solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la patente europea, traducido al español.

e) Firma del titular o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español del folleto completo de la patente europea tal como haya sido concedida, modificada o limitada por la Oficina Europea de Patentes. En cuanto a los requisitos formales del folleto traducido (descripción, reivindicaciones, dibujos y secuencias biológicas, en su caso) , serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a

contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección definitiva. En su caso, se editará un folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes nacionales, con excepción del resumen.

#### Artículo 96. *Revisión de la traducción*

1. El solicitante o el titular de una patente europea podrá, en cualquier momento y durante la vida legal de la patente, revisar la traducción aportada con anterioridad a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. El procedimiento para solicitar la publicación de la revisión de la traducción será el previsto en los artículos anteriores y estará sujeto al pago de la tasa correspondiente.

#### Artículo 97. *Corrección de folletos por la Oficina Europea de Patentes*

Para aquellos folletos publicados por la Oficina Europea de Patentes respecto de los cuales el solicitante o el titular haya presentado una traducción al español ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de que la Oficina Europea de Patentes publicara una corrección, el solicitante o titular de la patente europea deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la correspondiente corrección del folleto traducido al español o una indicación de que dicha corrección no afecta a la patente europea con efectos en España. Si el solicitante o el titular no presentasen la traducción de la corrección, esta no surtirá efectos en España.

#### Artículo 98. *Transformación de la solicitud de patente europea*

1. La solicitud de patente europea se considerará, desde la fecha de recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, como una solicitud nacional.

2. Una vez recibida la petición de transformación, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo comunicará al solicitante para que, en el

plazo de dos meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente la solicitud nacional y abone las tasas correspondientes. En ese momento, deberá elegir si desea proteger la invención mediante una patente o un modelo de utilidad.

3. La solicitud de patente o de modelo de utilidad se registrará por los requisitos y los trámites previstos en la Ley y el presente Reglamento. Respecto de la traducción al español, si el texto de la solicitud de patente europea hubiera sufrido modificaciones en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, el solicitante deberá aportar, dentro del plazo previsto en el apartado anterior, la traducción del texto en el que desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. La solicitud nacional que se derive de la transformación de una solicitud de patente europea mantendrá la fecha de presentación que hubiera sido acordada por la Oficina Europea de Patentes.

## CAPÍTULO II

### **Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

*Artículo 99. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina receptora*

La solicitud internacional que se presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en calidad de oficina receptora dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el artículo 163.3 de la Ley. Dicha tasa deberá abonarse en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la solicitud internacional por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En caso de impago de la tasa, se procederá según lo dispuesto en la Regla 16bis del PCT.

*Artículo 100. Procedimiento para la protección provisional de la solicitud internacional publicada*

1. A los efectos del artículo 170.2 de la Ley cuando la solicitud internacional hubiera sido publicada en un idioma distinto al español, el solicitante deberá pedir la protección provisional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de la solicitud internacional, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de la solicitud internacional cuya protección provisional se solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la solicitud internacional, traducido al español.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de la solicitud internacional tal como haya sido publicada, así como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una traducción de las expresiones que contenga. En cuanto a los requisitos formales de los documentos traducidos, serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. En su caso, se editará un folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes nacionales.

#### Artículo 101. *Tramitación de la solicitud internacional en fase nacional*

1. El plazo para entrar en fase nacional, tal como dispone el artículo 169.1 de la Ley, será el dispuesto en los artículos 22 ó 39 del PCT.

2. Para entrar en fase nacional, el solicitante deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la siguiente documentación e información:

a) Instancia indicando que se trata de una solicitud internacional que entra en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal como se indica en el artículo 2.2.b) del presente Reglamento;

b) Modalidad de protección que se desea: patente o modelo de utilidad. Solo podrá solicitarse un tipo de modalidad de protección por cada solicitud internacional.

c) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento, y de su representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento. En el supuesto de que el solicitante no coincida con el solicitante de la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, deberá aportarse documento de cesión, salvo que el cambio en la persona del solicitante se hubiera realizado de conformidad con la Regla 92bis del PCT.

d) Cualquier reivindicación de prioridad que se haya indicado en la solicitud internacional. Si el solicitante no coincide con la persona que figura como tal en la solicitud prioritaria, deberá aportarse documento que contenga prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior. No será necesario aportar ese documento de prueba si el petitorio de la solicitud internacional PCT contiene una declaración relativa a la Regla 4.17.iii) del PCT, que haya sido aceptada por la Oficina receptora competente o por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Además, deberá abonarse la tasa de prioridad.

e) La traducción al español de la solicitud internacional tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud de los artículos 19 o 34 del PCT. En el caso de que el solicitante, al entrar en fase nacional, desee realizar modificaciones, deberá aportarlas en español y adjuntar un escrito en el que se indiquen las diferencias entre la solicitud internacional PCT tal como fue depositada o modificada en la fase internacional y las modificaciones realizadas al entrar en la fase nacional. En dicho escrito se deberán indicar las razones de estas modificaciones y especificar los documentos de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en los que desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para entrar en fase nacional el solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, la tasa de solicitud y, en su caso, la tasa de prioridad prevista en el apartado 2.d). Cuando la modalidad de protec-

ción solicitada sea una patente, el solicitante deberá pagar igualmente en el mismo plazo la tasa por la realización del informe sobre el estado de la técnica prevista para las patentes nacionales.

4. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara alguna irregularidad en virtud de apartados 1 y 2, se le comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad industrial», presente alegaciones o subsane las deficiencias detectadas, indicándole que, en caso contrario, se le tendrá por retirado de la solicitud. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

5. Verificado el cumplimiento de los requisitos de los apartados anteriores, la solicitud internacional se tramitará como una solicitud nacional de patente o de modelo de utilidad de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento.

6. Una vez iniciada la fase nacional, se examinará si las tasas a las que se refiere el apartado 3 han sido abonadas. Si se detectara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicará al solicitante que realice o complete el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

7. Los defectos de los apartados 1 a 3 del presente artículo, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando un plazo común de dos meses a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud.

8. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del PCT, el informe de búsqueda internacional no se hubiera realizado más que en relación con una o varias reivindicaciones, por no satisfacer la solicitud internacional la exigencia de unidad de invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si estaba justificada la invitación efectuada al solicitante por la Administración encargada de la búsqueda internacional para pagar las tasas adicionales. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estimase que el requerimiento estaba justificado, procederá según lo previsto por la Ley de Patentes y el presente Reglamento para aquellas solicitudes que no cumplen con el requisito de unidad de invención. Si, por el contrario, la Oficina Española de

Patentes y Marcas estimase que existía unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita.

## TÍTULO IX

### **Reivindicación del derecho a la patente**

*Artículo 102. Firmeza de la sentencia desestimatoria y reanudación del procedimiento*

Debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento por la que se desestima la demanda a la que se refiere el artículo 11 de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la desestimación de la demanda, levantará la suspensión del procedimiento y reanudará el procedimiento de concesión.

*Artículo 103. Firmeza de la sentencia estimatoria y opciones del titular legitimado.*

1. Una vez debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento por la que se estima la demanda a la que se refiere el artículo 11 de la Ley, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, el actor deberá elegir una de las opciones del apartado 1 del artículo 11 dentro del plazo de tres meses a contar desde dicha firmeza. Transcurrido el plazo de tres meses sin que el actor hubiera comunicado su elección, se considerará que pide que la solicitud de patente sea denegada. En este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas estará a lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

2. Si el actor opta por continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en la posición del solicitante:

a) cuando el Juez no hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, el procedimiento proseguirá con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda;

b) cuando el Juez hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, la suspensión quedará sin efecto y la Oficina Española

de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la reanudación del procedimiento de concesión con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda.

3. Si el actor opta por presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, la nueva solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley, mantendrá la fecha de presentación de la solicitud originaria, en la medida en la que su objeto ya estuviera contenido en aquella solicitud. A partir de la fecha de depósito de la nueva solicitud, se considerará retirada la solicitud originaria.

El actor mantendrá este derecho a presentar una nueva solicitud de patente, sin perjuicio de que la solicitud de patente originaria hubiera sido denegada, retirada o considerada retirada.

4. Si el actor opta por pedir que la solicitud sea denegada, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá denegando y publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

#### Artículo 104. *Reconocimiento parcial del derecho a obtener la patente*

Serán de aplicación, *mutatis mutandi*, el artículo 11 de la Ley y los artículos 102 y 103 del presente Reglamento cuando la decisión judicial declare que el actor solo tiene derecho a obtener la patente como cotitular de la solicitud de patente.

## TÍTULO X De las tasas

#### Artículo 105. *Reducción de tasas del apartado 1 del artículo 186 de la Ley*

1. Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de pequeña y mediana empresa, soliciten una patente o un modelo de utilidad, deberán pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas el reconocimiento del derecho de reducción de tasas previsto en el artículo 186 de la Ley. Junto con la petición, 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.

2. En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán los defectos observados al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», los subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

3. En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de patente o modelo de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y anotarse por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago realizado.

4. La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». 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.

5. 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.

#### Artículo 106. *Bonificación de tasas a Universidades Públicas*

1. En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del cien por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. 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, del modelo de utilidad 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. Los medios de prueba serán los admitidos en derecho.

3. Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará la devolución de lo abonado en la forma prevista en el apartado anterior, aportando declaración responsable del titular de que la invención objeto de la patente, del modelo de utilidad o del certificado complementario de protección o su prórroga continúa siendo explotado.

## TÍTULO XI

### **Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas**

#### *Artículo 107. Representación en el ámbito de las invenciones*

Salvo lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina.

#### *Artículo 108. Acreditación de la representación en invenciones*

1. No será necesario aportar 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, de modelo de utilidad o de certificado complementario de protección o de su prórroga.
- c) Cuando se solicite la inscripción de una cesión, 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 una solicitud de modelo de utilidad o a la concesión de una patente.

2. Para aquellos supuestos en los que haya de acreditarse la representación, los representantes deberán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 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 por el que se faculte al representante para actuar en relación con todos los trámites relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección o de sus prórrogas del poderdante.

3. Cuando se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de dos meses a contar desde dicha comunicación o de dos meses a contar desde la publicación del aviso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose el plazo que expire más tarde. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación de la solicitud de patente, de modelo de utilidad o de certificado complementario de protección o de su prórroga, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del presente artículo.

4. Todo representante que, por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la terminación de su poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 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.

## Artículo 109. *Prueba de aptitud*

1. Para la realización del examen de aptitud al que se refiere el artículo 177.1.e) de la Ley, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará las correspondientes convocatorias públicas anualmente, pudiendo aumentarse dicho plazo como máximo a dos años, por causas debidamente justificadas.

2. Las bases de las convocatorias regularán el procedimiento de acceso a las pruebas y el de su realización y calificación, de conformidad con las siguientes directrices:

a) El examen de aptitud tendrá por finalidad valorar si el aspirante posee los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional definida en el artículo 176.1 de la Ley, en particular si el aspirante posee un conocimiento suficientemente amplio de las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la propiedad industrial y si está familiarizado con el manejo de tal conocimiento, para aplicarlo en las condiciones que se plantean habitualmente a un Agente de la Propiedad Industrial durante el ejercicio de su profesión, entre las que se incluye el conocimiento de idiomas extranjeros.

b) El examen constará de pruebas teóricas, prácticas y de idioma extranjero, pruebas todas ellas que deberán ser superadas de manera individual, sobre la base del programa que se hará público junto con la convocatoria.

3. El tribunal calificador será designado en la convocatoria y estará compuesto por un número impar de miembros, no inferior a cinco, designándose también a los miembros suplentes. Los miembros del tribunal se designarán entre especialistas en materia de propiedad industrial que tengan una titulación igual o superior a la exigida en el artículo 177.1.d) de la Ley. Al tribunal corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas de conformidad con las bases de la convocatoria. En las respectivas convocatorias se podrá determinar que la acreditación de haber obtenido el master universitario que comprenda módulos, materias o competencias relacionadas con la propiedad industrial, incrementará la calificación obtenida en la correspondiente prueba teórica del examen de aptitud en un veinticinco por cien de la puntuación máxima posible asignada a las pruebas teóricas para los aspirantes que hubieran superado el correspondiente ejercicio.

4. El tribunal calificador elevará al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas la relación de los aspirantes que hayan superado el examen de aptitud. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas dará adecuada publicidad a la lista de aspirantes aprobados y expedirá los correspondientes certificados de aptitud, acreditativos del requisito establecido en el artículo 177.1.e) de la Ley.

*Artículo 110. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial*

1. Para iniciar el ejercicio de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que los interesados manifiesten, bajo su responsabilidad, que cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 177 de la Ley, que disponen de la documentación acreditativa, que no se hallan incurso en las incompatibilidades del artículo 178 del mismo cuerpo legal y que se comprometen a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja en la actividad, por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180 de la Ley.

2. La declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad, desde su presentación, en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido. Una vez recibida la declaración responsable, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá de oficio a la inscripción del Agente de la Propiedad Industrial en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. Si la declaración responsable tuviera algún defecto la Oficina Española de Patentes y Marcas requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la declaración responsable.

3. No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea de los que se desprenda que cumplen tales requisitos en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

## Artículo 111. *Inscripción de Sociedades Profesionales en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial*

1. A los efectos del artículo 176 de la Ley, para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas la declaración responsable que presente deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre de la persona jurídica, número de identificación fiscal, domicilio social, domicilio a efectos de notificaciones, mención de que la persona jurídica está inscrita como Sociedad Profesional así como los datos del socio Agente de la Propiedad Industrial ejerciente.

b) La presentación de la solicitud de inscripción, que conlleva el pago de la tasa correspondiente, deberá ir firmada por la persona que ostente la representación de la sociedad profesional.

2. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara la falta de algún requisito, lo comunicará al solicitante de la inscripción, otorgando un plazo de diez días para su subsanación e indicando que en caso contrario se tendrá la solicitud de inscripción por desistida.

3. A los efectos registrales oportunos, la Sociedad Profesional comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas los cambios que se produzcan en la condición de su socio Agente de la Propiedad Industrial y en su denominación social.

## Artículo 112. *Empleados y auxiliares de representantes*

1. En su actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, los representantes sean éstos persona física o jurídica podrán valerse de empleados o auxiliares, que bajo su dirección, vigilancia y responsabilidad realicen las operaciones materiales propias de su gestión, tales como pago de tasas, presentación de documentos, personación para recogida de comunicaciones oficiales, retirada de títulos u otras análogas, a cuyo efecto presentarán la correspondiente autorización y justificante del pago de la tasa que conlleva.

2. Para ser empleado o auxiliar de un representante se requerirá haber alcanzado la mayoría de edad y no estar incurso en las incompatibilidades establecidas para éstos.

3. Los representantes comunicarán a la Oficina cualquier modificación o finalización de efectos de las autorizaciones otorgadas a sus empleados o auxiliares.

#### Artículo 113. *Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea*

Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo de 7 de septiembre y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

#### Artículo 114. *Delegación de la representación*

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial podrán delegar su representación en otro Agente de la Propiedad Industrial, pero en este caso el Agente de la Propiedad Industrial actuante deberá usar siempre la ante-firma: “Por el Agente de la Propiedad Industrial. Don/Doña.....”, haciendo constar el número de inscripción en el Registro de ambos. En los expedientes en que intervenga un sustituto, de acuerdo con lo establecido en este apartado, quedará afectada su responsabilidad juntamente con la del Agente de la Propiedad Industrial sustituido.

2. Los Agentes de la Propiedad Industrial no podrán intervenir por delegación en aquellos expedientes en que sean parte, llevando otra representación cuyos intereses sean distintos. Cuando esto ocurra, se declarará en suspenso el curso del expediente y se le notificará directamente al representado, concediéndole un plazo de quince días para personarse o, en su caso, nombrar a otro Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.

3. Todo lo previsto en los ordinales anteriores será aplicable cuando en la delegación interviene una persona jurídica inscrita en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

## Artículo 115. *Formación continua en propiedad industrial*

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá convocar periódicamente cursos sobre materia de propiedad industrial, a fin de facilitar la formación continua en esta materia.

### Disposición adicional primera. *Régimen de los procedimientos*

De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley, los procedimientos regulados en el presente Reglamento se regirán por su normativa específica y, en lo no previsto por ella, por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, las resoluciones dictadas en los procedimientos del presente reglamento serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley 39/2015, de 1 de octubre, a excepción del plazo máximo de resolución de los recursos de alzada, que será el fijado en la orden ministerial de plazos máximos.

### Disposición adicional segunda. *Modelos oficiales y presentación*

1. Las solicitudes y otros documentos deberán presentarse en los modelos oficiales que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dichos modelos estarán disponibles para los ciudadanos en la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 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.

2. Mediante Resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrán establecer los requerimientos formales y técnicos para la presentación electrónica de cualquier tipo de solicitud y otros documentos conforme al artículo 22.3 de la Ley.

3. Estarán obligados a relacionarse con la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de medios electrónicos los Agentes de la Propiedad Industrial a los que se refiere el artículo 176 de la Ley, así como las personas jurídicas.

4. Cualquier solicitud referida a alguno de los procedimientos regulados en el presente Reglamento se podrá presentar en los lugares y medios previstos en el artículo 22 de la Ley.

Disposición adicional tercera. *Bibliotecas digitales aceptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas*

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas hará accesible al público un listado con las Bibliotecas digitales por ella aceptadas. Dicho listado figurará en la sede electrónica del organismo autónomo.

Disposición adicional cuarta. *Emisión de certificaciones y copias autorizadas en formato electrónico*

Mediante Resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrán establecer las condiciones en las que las certificaciones y copias autorizadas en todas las modalidades de propiedad industrial se emitan en formato electrónico. Igualmente, se establecerán las condiciones para que las copias autorizadas se pongan a disposición en aquellas Bibliotecas digitales aceptadas en las que participe la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En todo lo demás, la prueba de cualquier extremo relacionado con los derechos inscritos se regirá por las normas generales, en particular, lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que puedan considerarse pruebas periciales los simples informes emitidos por la Oficina en el curso de los procedimientos de concesión o para cumplir sus servicios de promoción, información y desarrollo tecnológico.

Disposición adicional quinta. *Informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del artículo 120.7 de la Ley*

1. El informe al que se refiere el artículo 120.7 de la Ley se realizará por quien se designe en el Departamento de Patentes y su contenido se circunscribirá a aquellos extremos concretos sobre los que sea requerido por el Juez o Tribunal. El informe se emitirá en el plazo de un mes desde que la persona designada para realizar el informe se reciba la correspondiente petición y documentación sobre la que tiene que emitir el informe y, en su caso, la tasa esté completamente abonada.

2. En el supuesto de que el informe se solicite a instancia de parte, deberá abonarse la tasa correspondiente. En caso de que dicha tasa no

hubiera sido abonada o no hubiera sido abonada en su totalidad, se concederá al solicitante un plazo de diez días a contar desde la publicación de falta de pago en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para su abono, indicándole que de no hacerlo, se tendrá por desistida la solicitud.

Disposición adicional sexta. *Resolución extrajudicial de controversias*

1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial.

## ANEXO

### Requisitos formales de la solicitud de patente

#### 1. Diseño de página

a) Formato: A4

b) Márgenes:

- superior: 35 mm

- derecha: 25 mm

- inferior: 20 mm

- izquierda: 25 mm

c) Numeración de páginas: deberán ir numeradas correlativamente y se iniciará en página 2, abajo y centrado.

d) Numeración de líneas en la descripción y en las reivindicaciones, en la parte izquierda: reinicio en cada página e intervalo de 5.

#### 2. Párrafo y fuente:

a) Tipo de letra: Arial 11. En el caso de la traducción de reivindicaciones de solicitudes de patentes europeas o del folleto de patentes europeas, el tipo de letra será Arial 9.

b) Interlineado: 1.5. En el caso de la traducción de reivindicaciones de solicitudes de patentes europeas o del folleto de patentes europeas, el interlineado será de un espacio.

c) Espaciado: una línea en blanco entre párrafos.

d) No se utilizará el sangrado entre párrafos. No obstante, si se enumeran grupos o subgrupos a), b), c) etc., sí se admitirán sangrados y tabulaciones.

#### 3. Contenido de los documentos:

a) Cada parte de la solicitud se iniciará en una nueva página con las palabras DESCRIPCIÓN, REIVINDICACIONES (centradas, mayúsculas y negrita) y, si hubiera, DIBUJOS Y LISTA DE SECUENCIAS, RESUMEN.

b) Las reivindicaciones deberán numerarse consecutivamente en números arábigos.

c) Las hojas de los dibujos no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada.

d) Los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos, negros o en color, y bien delimitados.

e) Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices.

f) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que una reproducción fotográfica efectuada con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Cuando, en casos excepcionales, figure la escala de un dibujo deberá presentarse gráficamente.

g) Todas las cifras, letras y signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser sencillos y claros. No se podrán utilizar paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y letras.

h) Todas las líneas de los dibujos deberán ser, en la medida de lo posible, trazadas con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.

i) Los elementos de una misma figura deben guardar la adecuada proporción entre ellos, a menos que una diferencia de proporción sea indispensable para la claridad de la figura.

j) Una misma hoja de los dibujos puede contener varias figuras, si bien todas ellas deberán tener la misma orientación, vertical u horizontal. Cuando unas figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a constituir una sola figura del conjunto de ellas, deberán estar dispuestas de forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las figuras situadas en las distintas hojas.

k) Las distintas figuras deben estar dispuestas, con preferencia verticalmente, sobre una o varias hojas, claramente separadas unas de otras, pero sin espacios perdidos; cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente, situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.

l) Las figuras deberán estar numeradas consecutivamente en cifras árabes, independientemente de la numeración de las hojas.

m) Los signos de referencia pueden ser utilizados para los dibujos sólo si figuran en la descripción y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deben ser idénticos en toda la solicitud.

n) Los dibujos no deben contener texto alguno, con excepción de breves indicaciones necesarias, tales como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado», «corte según AB» y, en el caso de esquemas de circuitos eléctricos, de diagramas esquemáticos de instalación y de diagramas esquematizando las etapas de un proceso, las palabras claves indispensables

para su comprensión. Estas palabras deben ser colocadas de tal manera que puedan ser sustituidas por su eventual traducción sin que se tape ninguna línea de los dibujos.

ñ) Formalidades en relación con las listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos: serán de aplicación las normas ST, que en este sentido haya publicado la OMPI.

o) Las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico; si se utiliza otro sistema, deberán también expresarse conforme al sistema métrico. Las temperaturas se expresarán en grados centígrados; si se utilizase otro sistema, deberán expresarse, igualmente, en grados centígrados. Para las demás unidades físicas deberán utilizarse las unidades de la práctica internacional; para las fórmulas matemáticas, los símbolos de uso general, y para las fórmulas químicas, los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados habitualmente.

p) La terminología y los signos de la solicitud de patente deberán ser uniformes.

q) Las hojas no deberán contener correcciones, tachaduras ni interlineaciones.





Paseo de la Castellana, 75  
28071 Madrid (ESPAÑA)  
[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Gobierno de España



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas