

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

PARTE D

**OPOSICIONES,
LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE D	OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN	1
D1.	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES	3
D2.	PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES	4
	<i>D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES</i>	<i>4</i>
	<i>D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES</i>	<i>8</i>
	<i>D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE Oponentes</i>	<i>9</i>
D3.	EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN	12
	<i>D3.1. OPOSICIÓN DESESTIMADA</i>	<i>14</i>
	<i>D3.2. OPOSICIÓN ESTIMADA</i>	<i>14</i>
D4.	RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES	16
D5.	PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI	17
	<i>D5.1. DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN</i>	<i>17</i>
	<i>D5.2. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA</i>	<i>17</i>
	<i>D5.3. REVOCACIÓN DE LA PATENTE</i>	<i>18</i>
D6.	RECURSOS	19
D7.	CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN	20
D8.	CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN	22
D9.	RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN	23
D10.	EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN	24
	<i>D10.1 EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN</i>	<i>24</i>
	<i>D10.2 PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL</i>	<i>26</i>

ÍNDICE DETALLADO

PARTE D	OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN	1
D1.	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES	3
D2.	PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES	4
D2.1.	<i>PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES</i>	4
D2.1.1.	Personas legitimadas	4
D2.1.2.	Plazo de presentación	4
D2.1.3.	Lugar de presentación	5
D2.1.4.	Forma y contenido	5
D2.1.5.	Motivos	7
D2.2.	<i>ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES</i>	8
D2.3.	<i>TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE Oponentes</i>	9
D3.	EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN	12
D3.1.	<i>OPOSICIÓN DESESTIMADA</i>	14
D3.2.	<i>OPOSICIÓN ESTIMADA</i>	14
D3.2.1.	Patente modificada	14
D3.2.2.	Notificación de objeciones	14
D3.2.3.	Patente revocada	15
D4.	RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES	16
D5.	PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI	17
D5.1.	<i>DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN</i>	17
D5.2.	<i>MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA</i>	17
D5.3.	<i>REVOCACIÓN DE LA PATENTE</i>	18
D6.	RECURSOS	19
D7.	CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN	20
D8.	CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN	22
D9.	RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN	23
D10.	EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN	24
D10.1	<i>EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN</i>	24
D10.2	<i>PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL</i>	26

PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN

La parte D de estas Directrices se refiere a dos procedimientos dentro del procedimiento español de concesión de patentes:

- el procedimiento de oposiciones post-concesión, regulado en el [art. 43 LP](#) y en los art. [36 a 40 RP](#)
- el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente, regulado en los art. [105 a 107 LP](#) y en los art. [41 a 43 RP](#).

La finalidad del proceso de oposición es dar la oportunidad al público de oponerse a la concesión de una patente, en los seis meses posteriores a la publicación de la misma, sobre la base de ciertos motivos establecidos legalmente. Dichos motivos consisten en la falta de requisitos de patentabilidad, en la ampliación de contenido o en la insuficiencia descriptiva. Así, cualquier persona podrá presentar una oposición a una patente ya concedida con objeto de que ésta sea revocada o modificada respecto al ámbito de protección conferido.

Todas las actuaciones relativas al procedimiento de oposición, excepto la resolución, serán atribuidas a una **Comisión de Oposición**, formada a tal efecto, por tres miembros técnicos y opcionalmente un miembro jurista, tal y como se describe en el [apartado D3](#).

En cuanto al procedimiento de revocación o limitación, se da la oportunidad al titular de la patente de revocarla o limitarla con efectos retroactivos. A diferencia del procedimiento de oposición, no hay límite temporal para solicitar la revocación o limitación, que puede tener lugar en cualquier momento tras la concesión de la patente, después del procedimiento de oposición y durante toda la vida legal de la patente, incluido, en su caso, el periodo de vigencia de los CCP.

La utilización de estos procedimientos (oposición, limitación y revocación) puede derivar en la revocación o limitación de la patente con efectos retroactivos, si bien la finalidad de cada uno de ellos es diferente, ya que la oposición proviene siempre de un tercero cuyos intereses se contraponen a los del solicitante, mientras que la limitación/revocación proviene del titular de la solicitud.

Además, existen otras diferencias, como el plazo, ya que la limitación/revocación puede presentarse en cualquier momento una vez sea firme la concesión de la patente. Por

otra parte, la limitación/revocación, a diferencia del procedimiento de oposición, no requiere de la concurrencia de un motivo.

D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES

El procedimiento de oposición es un procedimiento administrativo que permite a cualquier persona distinta del solicitante, presentar objeciones tras la concesión de una patente por la OEPM, con objeto de que la misma sea revocada o que su ámbito de protección sea limitado, dentro de un plazo y en base a los motivos establecidos por Ley.

Por tanto, este procedimiento constituye una garantía para que cualquier persona física o jurídica interesada, plantee objeciones a la concesión de una patente.

Como consecuencia del procedimiento de oposición pueden darse las siguientes situaciones:

- **Se mantiene la patente tal como fue concedida.**
- **Se mantiene la patente de forma modificada**, en cuyo caso la protección conferida por la LP se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.
- **Se revoca la patente**, considerándose que ni la patente, ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en la Ley, aplicándose el efecto retroactivo de la revocación y en su caso, lo previsto en el art. 104 LP respecto de la nulidad.

Nótese que, el procedimiento de oposición es un procedimiento contradictorio, y por tanto no existe la posibilidad de pedir prórroga ni de solicitar el restablecimiento de ninguno de los plazos de este procedimiento.

D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES

D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES

D2.1.1. Personas legitimadas

Art. [43 LP](#)

Cualquier persona, tanto física como jurídica, incluidas las entidades de derecho público, podrá oponerse a la concesión de una patente.

Una oposición también podrá presentarse por varias personas de forma común, pagando una única tasa de oposición, pudiendo éstas tratarse de personas físicas, jurídicas o conjuntos de ambas, de tal forma que los oponentes actuarán en común durante el procedimiento de oposición. En este caso los oponentes deberán actuar a través de un único representante, que será nombrado por los propios oponentes. En caso de no nombrar ninguno, se considerará como representante común aquél que aparezca como primer oponente en el escrito de oposición.

Como excepción a la regla general de legitimación, se establece la imposibilidad del titular para oponerse a su propia patente, pues en el caso de que éste pretenda la revocación o la limitación del alcance conferido por la misma, la Ley prevé un procedimiento específico (ver [apartado D10](#)).

D2.1.2. Plazo de presentación

Art. [43 LP](#)

El escrito de oposición deberá presentarse dentro de los **seis meses** siguientes a la publicación de la concesión de la patente en el BOPI. En el caso de que la patente se encuentre sujeta al régimen de secreto por tratarse de una patente de interés para la defensa nacional, el plazo para oponerse a la concesión de la patente no se abrirá hasta que, una vez levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el BOPI.

Art. [37.1 RP](#)

Podrá presentarse oposición contra una patente, aunque su titular haya renunciado a la patente o ésta haya caducado, pero siempre dentro del plazo de seis meses anteriormente mencionado.

En caso de que la oposición hubiera sido presentada fuera del plazo previsto, se inadmitirá la oposición, comunicándose al oponente y al titular de la patente, y se publicará dicha inadmisión en el BOPI.

D2.1.3. Lugar de presentación

Art.36.1 RP

La oposición se podrá presentar:

- electrónicamente en la [sede electrónica de la OEPM](#) .
- en papel en la sede de la OEPM, en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma o en los lugares previstos en el [art.16.4 de la LPACAP](#) (ver apartado F2.2).

D2.1.4. Forma y contenido

Art.36.2 RP

La oposición se presentará mediante un escrito de oposición e implicará el pago de la tasa correspondiente. Se deberá aportar la siguiente documentación:

- a) Instancia ([formulario OPO](#)):
 - Identidad del oponente.
 - Identidad del representante (si lo hubiera).
 - Número de solicitud de patente contra la que se formula la oposición e identificación del titular.
- b) Escrito motivado, que incluirá:
 - Los motivos en los que se funda dicha oposición, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente.
 - La indicación de las reivindicaciones afectadas por la oposición.
- c) Justificante del pago de tasa.
- d) Documentos probatorios:
 - Alegaciones
 - Hechos
 - Pruebas

El oponente deberá sustanciar sus motivos de oposición mediante pruebas, evidencias, argumentos, etc., que permitan al titular de la patente y a la Comisión de Oposición comprender tales motivos, sin necesidad de realizar otras investigaciones o averiguaciones complementarias.

- e) Poder de representación, cuando el oponente actúe por medio de un representante o de un Agente de la Propiedad Industrial (ver apartado E5).

Ejemplo de oposición

El oponente afirma que el preámbulo de la reivindicación 1 relativa a un método se describe en el documento A y la parte caracterizadora en el documento B.

A continuación, sostiene que el método reivindicado no implica actividad inventiva porque el experto en la materia habría combinado A y B de tal manera que hubiera llegado de manera obvia al objeto de la reivindicación 1.

Los documentos A y B **son las pruebas.**

La falta de actividad inventiva es **el motivo de la oposición.**

Las argumentaciones sobre la actuación del experto en la materia constituyen **las alegaciones de la oposición.**

La OEPM aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones los siguientes criterios:

- Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión de la patente, ya sean documentos de patente o de literatura no patente, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, así como pruebas audiovisuales (vídeos, documentos gráficos...), siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de puesta a disposición del público (ver apartado G6.6) es anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de patente objeto de la oposición. El oponente deberá citar expresamente en qué parte o partes del documento presentado como prueba, se fundamentan los motivos de su oposición.
- La prueba o divulgación oral se admitirá siempre que venga acompañada de un documento escrito en el que se recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se tomará como referencia la fecha de la divulgación oral aunque el documento escrito se haya publicado en una fecha posterior (ver apartado G6.6.4).

El oponente podrá solicitar que determinados documentos de literatura no patente, empleados como prueba, no se hagan públicos por razones de derechos de autor, si bien podrá hacerse pública la referencia bibliográfica.

En caso de que las pruebas aportadas no estuvieran en español deberá aportarse una traducción al español de **al menos aquellos elementos relevantes** para valorar la pertinencia de la oposición.

D2.1.5. Motivos

Art.43.1 LP

Se podrá presentar oposición a la concesión de una patente por alguno de los siguientes motivos:

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad, es decir, se da alguno de los siguientes supuestos:

- La invención reivindicada no se considera una invención (ver apartado G3)
- La invención reivindicada cae en alguna de las excepciones a la patentabilidad (ver apartado G4)
- Falta de Novedad (ver apartado G7)
- Falta de Actividad inventiva (ver apartado G8)
- Falta de Aplicación industrial (ver apartado G5)

b) La descripción del objeto de la invención no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, es decir, que no cumple el requisito de suficiencia de la descripción

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

Cabe destacar que se trata de una lista exhaustiva, por lo que no se admitirán como motivos de oposición otros distintos de los anteriores como, por ejemplo, el hecho de que el titular no tuviera derecho a la patente, la falta de claridad en las reivindicaciones o la falta de unidad de invención.

Los motivos anteriormente enumerados se consideran motivos independientes entre sí, por lo que el oponente debe invocar expresamente en el escrito de oposición cada uno de los motivos que quiere hacer valer.

Asimismo, durante el procedimiento, el oponente tiene restringida la posibilidad de introducir nuevos motivos de oposición distintos de los inicialmente planteados, excepto si se ha producido una modificación de las reivindicaciones por parte del titular de tal alcance que, a juicio de la Comisión, justifique la introducción de nuevos motivos, en cuyo caso, el oponente podrá plantearlos en su correspondiente turno de réplica.

Por otra parte, cabe señalar que, si el oponente objeta a la actividad inventiva de una o varias reivindicaciones, empleando en su argumentación el Método Problema Solución (ver apartado G8.6), no se considera admisible la formulación de tantos razonamientos como desee (por ejemplo empleando distintas combinaciones de documentos), esperando que alguno de dichos razonamientos sea estimado por la Comisión de Oposición.

Ejemplo de oposición

El oponente objeta inicialmente a la novedad de una reivindicación, el titular en su correspondiente turno de respuesta modifica dicha reivindicación de manera que subsana la objeción a la novedad.

En este caso el oponente, en su turno de réplica, podrá objetar a la actividad inventiva de la reivindicación modificada si lo considera oportuno.

Hay que tener en cuenta, que el marco de actuación de la Comisión para realizar el examen de la oposición será el contenido del escrito de oposición. No obstante, excepcionalmente, de oficio, la Comisión de Oposición podrá tener en cuenta otros motivos no alegados por los oponentes (ver [apartado D.3](#)).

D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES

Art. [36.4](#) y [37.3](#) RP

Cada oposición presentada será examinada para comprobar que:

- se ha presentado en el **plazo de seis meses** desde la publicación de la concesión de la patente en el BOPI,
- se ha abonado la tasa correspondiente,
- la documentación aportada se ajusta a lo dispuesto en el [apartado D2.1.4](#), debiendo estar la oposición suficientemente motivada y acompañada de los documentos probatorios correspondientes.

En caso de que la oposición se hubiera presentado en plazo, no presentara defectos y se hubiera abonado la tasa correspondiente, la oposición sería admitida a trámite.

En los supuestos en que el escrito de oposición no se ajustara a las disposiciones previstas en cuanto a la forma y el contenido (ver [apartado D2.1.4](#)), 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 BOPI, con indicación de que si así no lo hiciera, se tendrá por desistida la oposición.

Si el único defecto es la falta de poder de representación, el plazo para subsanarlo será de **dos meses**.

Si las oposiciones han sido admitidas se notificará a los oponentes y se publicará una mención de la admisión en el BOPI, al mismo tiempo que se dará traslado de las oposiciones al titular de la patente.

Si las oposiciones se inadmiten o se tienen por desistidas, la resolución motivada será notificada tanto al titular como a los oponentes y se publicará una mención en el BOPI.

Una vez admitida a trámite la oposición, ésta podrá ser tramitada de oficio por la OEPM, aunque el oponente falleciese o retirase la oposición, si la Comisión de Oposición considera que, debido a dicha oposición, la patente puede ser limitada o revocada.

D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE Oponentes.

Art. [38.1](#) RP

Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, y una vez admitidas a trámite se dará traslado al titular de la patente de todas ellas y se publicará una mención en el BOPI. Mediante esta comunicación se informará al titular de la patente sobre las oposiciones admitidas a trámite y se le indicarán los documentos que las acompañan, que podrán consultarse a través de [CEO](#).

Se otorgará un **plazo de tres meses** desde la publicación del traslado de las oposiciones en el BOPI, para que el titular de la patente presente alegaciones y si lo estima oportuno, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas.

Las modificaciones podrán referirse a los motivos de oposición invocados por el oponente u oponentes, pero también podrá hacer modificaciones basadas en otros motivos de oposición no alegados por éstos (ver [apartado D2.1.5](#)). Por ejemplo, habiéndose admitido una oposición por falta de actividad inventiva, el titular de la patente podría presentar modificaciones para subsanar un defecto de ampliación del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

En el caso de que el titular de la patente no hubiera presentado alegaciones ni modificaciones, la OEPM comunicará la expiración del plazo a los oponentes y se continuará con el procedimiento de oposición (ver [apartado D.3](#)).

En caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, una vez vencido el plazo, o antes si el titular de la patente lo solicita, la OEPM dará traslado, simultáneamente a todos los oponentes, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la patente. Se les indicará que pueden consultar dicha documentación en [CEO](#) y se les otorgará un **trámite de réplica** por un **plazo de dos meses** desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el BOPI.

En el **trámite de réplica**, los oponentes podrán presentar documentación en respuesta a la contestación del titular, la cual se podrá consultar a través de [CEO](#). No se permitirá la incorporación por parte de los oponentes de nuevos motivos que no hubieran sido alegados en el escrito de oposición, excepto si se ha producido una modificación de las reivindicaciones por parte del titular de tal alcance que, a juicio de la Comisión, justifique la introducción de nuevos motivos (ver [apartado D.2.1.5](#)).

La Comisión podrá autorizar la aportación de nuevos documentos en apoyo de los nuevos motivos introducidos, si lo estima justificado por el alcance de las modificaciones efectuadas por el titular, y siempre que no hubieran sido previsibles inicialmente. Un ejemplo sería la introducción en una reivindicación de características presentes en la descripción.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la Comisión de Oposición (ver [apartado D3](#)) podrá admitir una presentación de motivos, elementos de prueba o hechos adicionales de forma tardía, siempre y cuando se considere particularmente relevante, quede perfectamente justificado el retraso de dicha presentación y no constituya un abuso de procedimiento. Se trataría de casos en los que la aportación de dicha documentación justificara “prima facie” un cambio en la decisión ya prevista.

Una vez finalizado el turno de réplica, la OEPM iniciará el examen de las oposiciones.

D3. EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN

Art. 43 LP, art. 39 RP

Una vez transcurridos los plazos para presentar las alegaciones del titular y la réplica de los oponentes, se formará una **Comisión de Oposición** que llevará a cabo el examen de las oposiciones.

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

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

El marco de actuación de la Comisión para realizar el examen de la oposición es el contenido del escrito de oposición. Por ejemplo, si el oponente objeta sólo a la novedad de una reivindicación, la Comisión actuando de oficio no puede objetar a la actividad inventiva de dicha reivindicación.

Excepcionalmente, de oficio, la Comisión de Oposición podrá tener en cuenta otros motivos no alegados por los oponentes, pero que *prima facie* (a primera vista, es decir de manera manifiesta) parezcan cuestionar en todo o en parte el mantenimiento de la patente tal cual fue concedida. Así, se contempla el siguiente caso:

- Si el oponente objeta a la actividad inventiva de una reivindicación con un documento, la Comisión sí puede de oficio objetar a la novedad de dicha reivindicación con dicho documento (*prima facie*).

Con respecto a la aplicación de los documentos señalados por el oponente, si éste objeta a la actividad inventiva de una reivindicación con un documento, la Comisión de Oposición puede examinar la actividad inventiva de dicha reivindicación en base a cualquiera de los documentos aportados por el oponente. No obstante, la Comisión no estará obligada a admitir, sobre la base del MPS, la formulación por parte del oponente de tantos razonamientos como desee (por ejemplo, empleando distintas combinaciones de documentos), esperando que alguno de dichos razonamientos sea estimado por la Comisión.

Por otra parte, en una oposición en la que se plantean objeciones tanto a la novedad como a la actividad inventiva para una misma reivindicación y se utiliza un determinado documento para apoyar únicamente la objeción a la novedad, la Comisión de Oposición, tras considerar que no existe tal objeción a la novedad, podrá de oficio utilizar ese mismo documento para cuestionar la actividad inventiva. Es importante recalcar que los dos motivos tienen que haber sido objetados inicialmente.

Por último, hay que tener en cuenta que una objeción a la actividad inventiva implica necesariamente el reconocimiento de que la invención es nueva y por tanto sería contradictorio sostener ambos motivos con base en un mismo documento.

En cualquier caso, la Comisión siempre comprobará que la memoria modificada aportada por el titular en su turno de presentación de alegaciones/modificaciones no supone una ampliación de contenido ni una ampliación de la protección otorgada por la patente tal cual fue concedida.

Como resultado del examen de la oposición por la Comisión, se pueden dar las siguientes situaciones:

- la **oposición es desestimada**, en cuyo caso la patente se mantendrá tal y como se concedió
- la **oposición es estimada**, en cuyo caso se pueden dar a su vez las siguientes dos situaciones:
 - o que la **patente se mantenga en forma modificada**.
 - o que la **patente sea revocada**.

Las resoluciones de carácter definitivo que estimen o desestimen una oposición ponen fin al procedimiento, siendo susceptibles de interposición de recurso de alzada contra las mismas.

D3.1. OPOSICIÓN DESESTIMADA

Si al examinar los motivos de oposición y las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso, las modificaciones presentadas por el titular, la Comisión considera que no hay ningún motivo de oposición que impida el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, propondrá la desestimación de la oposición o las oposiciones. La resolución de desestimación, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Directora/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes con indicación de los motivos, se publicará en el BOPI y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente tal como fue concedida.

D3.2. OPOSICIÓN ESTIMADA

Una vez estimada la oposición, se pueden dar las siguientes situaciones:

D3.2.1. Patente modificada

Si a la vista de las alegaciones de las partes y de las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la Comisión considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, propondrá el mantenimiento de la misma en forma modificada. La Resolución, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Directora/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes con indicación de los motivos, se publicará en el BOPI y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente en forma modificada.

Si se hubiera mantenido la patente en forma modificada, la Comisión habrá verificado previamente que se cumplen los requisitos formales y técnicos de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y las secuencias biológicas en su caso de la patente en su forma modificada (ver apartado B 6.7).

La protección conferida se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

D3.2.2. Notificación de objeciones

Cuando, pese a las modificaciones o alegaciones efectuadas por el titular, persistan motivos que impliquen la revocación de la patente, se emitirá una notificación de

objecciones (Resolución motivada) otorgando al titular un **nuevo plazo de un mes** a contar desde la publicación de su mención en el BOPI, para presentar nuevas alegaciones o modificaciones. Se otorgarán nuevas oportunidades para alegar o modificar, siempre y cuando se estime que las objeciones sean subsanables y que el titular haya tratado manifiestamente de corregirlas.

Antes de resolver de forma definitiva, se otorgará un **plazo de 10 días** a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes. Si tras el estudio de estas alegaciones y/o modificaciones, la Comisión de Oposición considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, se procederá según el [apartado D 3.2.1](#)).

Tanto las alegaciones finales de los oponentes como las nuevas oportunidades concedidas al titular podrán consistir en uno o varios trámites escritos, o concentrarse en una **única Vista Oral**. La Vista Oral puede celebrarse bajo petición expresa, clara y no condicionada del oponente, del titular o a instancia de la Comisión de Oposición (ver apartado E4).

En caso de celebrarse Vista Oral durante el procedimiento de Oposición, se procurará siempre que no haya causas que lo impidan, que los integrantes de la correspondiente Comisión sean los mismos que los de la Comisión de Oposición.

D3.2.3. Patente revocada

Si la Comisión de Oposición considera que la patente no puede mantenerse tal como fue concedida ni tampoco en una de las formas modificadas propuestas, en su caso, por el titular tras la emisión por parte de la Comisión de Oposición de la Notificación de objeciones (ver [apartado D 3.2.2](#)), la Comisión propondrá **la revocación de la patente**.

La resolución de revocación de la patente, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Directora/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes y se publicará en el BOPI.

D4. RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES

La Resolución podrá consistir en:

- **Desestimación de la Oposición,**
- **Mantenimiento de la Patente en forma modificada o**
- **Revocación de la Patente**

La Resolución adoptada, debidamente motivada, se hará respecto a la patente tal cual fue concedida y/o al/los último/s juego/s de reivindicaciones presentado/s, en su caso, por el titular. Recogerá los hechos relevantes acontecidos durante el procedimiento de oposición, así como las alegaciones y documentos generados en este procedimiento.

D5. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI

D5.1. DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN

En el caso de desestimación de una oposición, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

- a) El número de la solicitud y de publicación.
- b) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
- c) Identificación del oponente y de su representante, en su caso, y fecha de presentación de la oposición.

D5.2. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA

En el caso de mantenimiento de la patente de forma modificada, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

- 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 titular y de su representante, en su caso.
- g) Las fechas de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del IET o de la mención a la publicación del Informe de Búsqueda Internacional, en su caso.
- h) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
- 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.

Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las indicaciones incluidas en la mención BOPI, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal y como hubieran sido modificados. Las secuencias biológicas se pondrán a disposición del público en la base de datos [CEO](#) y en ese sentido se mencionará en el folleto.

FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE MODIFICADA

Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:

B Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:

***B4** PATENTE DE INVENCIÓN MODIFICADA TRAS OPOSICIÓN*

D5.3. REVOCACIÓN DE LA PATENTE

En el caso de revocación de la patente, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

- 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 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

D6. RECURSOS

Art. 44 LP

Podrán interponer recurso contra las resoluciones adoptadas por la OEPM durante el procedimiento de oposición quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición.

Los oponentes podrán interponer recurso administrativo contra la resolución de mantener una patente tal como fue concedida o modificada durante el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

También podrá el titular de la patente interponer recurso administrativo contra la resolución denegatoria de su solicitud o contra la resolución adoptada por la OEPM durante el procedimiento de oposición. Al interponer el recurso, el titular podrá modificar su patente siempre cumpliendo con lo dispuesto en los [art. 48 LP](#) y [art. 64 RP](#) (ver apartado E6.1.2).

Además, en el [art. 54 LP](#), se hace una remisión general a la LPACAP en relación con la revisión de los actos en vía administrativa, estableciendo, entre otros, que el recurso de alzada, deberá interponerse en el **plazo de un mes** desde la publicación en el BOPI de la resolución impugnada, si el acto fuera expreso.

D7. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

Art. [40 RP](#)

Se pueden dar los siguientes supuestos de concurrencia:

a) Procedimiento judicial inscrito previo

Si en el momento de presentar la oposición u oposiciones contra la concesión de una patente constara anotada la tramitación de un procedimiento judicial de nulidad o infracción en la OEPM en relación con dicha patente, la OEPM comunicará al Juez o Tribunal competente, a los efectos oportunos, que se va a iniciar la tramitación de un procedimiento de oposición.

b) Procedimiento de oposición en curso

Cuando haya un procedimiento de oposición en curso y aun habiendo transcurrido el plazo para presentar oposiciones, cualquier tercero podrá solicitar intervenir en dicho procedimiento presentando un escrito de oposición, siempre y cuando se acredite que:

- el titular ha entablado una acción de violación contra dicho tercero o que
- el tercero ha ejercitado una acción negatoria ([art. 121 LP](#)), después de haber sido éste requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente.

La solicitud de intervención en el procedimiento de oposición se presentará en un **plazo de tres meses** desde la fecha en la que se hubiera entablado la acción judicial correspondiente (acción de violación o acción negatoria).

Admitida la solicitud de intervención de un tercero, dicha solicitud se tramitará como una oposición a la que también serán de aplicación los [artículos 36 y siguientes del RP](#) en cuanto a su forma y contenido. Asimismo, la admisión de solicitud de intervención convierte al tercero en parte en el procedimiento de oposición por lo que será notificado como parte en el procedimiento administrativo y podrá recurrir el acto resolutorio de la oposición impugnada. En caso de no presentar oposición, el demandado por infracción no podrá ser considerado parte del procedimiento y no se le enviará ninguna notificación relativa al procedimiento de oposición.

Terminado el procedimiento de oposición, la OEPM pondrá en conocimiento del Juez o del Tribunal, a los efectos oportunos la resolución, aportando, en su caso, la patente tal como hubiera quedado modificada.

D8. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN

Art.37.2 RP

En el caso de que la patente caducara o el titular renunciase a la misma durante un proceso de oposición, se pondrá en conocimiento de los oponentes para que indiquen si quieren que el procedimiento de oposición continúe. Para ello, los oponentes podrán 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 BOPI.

En cualquier caso, una vez admitida a trámite una oposición, esta podrá ser tramitada de oficio por la OEPM, aunque el oponente u oponentes no deseen continuar con el procedimiento de oposición.

Una vez agotado el plazo, la OEPM evaluará las posibles contestaciones de los oponentes y decidirá si el procedimiento de oposición continúa o finaliza, comunicando su decisión al titular y a los oponentes.

D9. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN

El oponente podrá retirar su oposición contra la concesión de una patente en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de oposición mediante la correspondiente solicitud ([formulario 5209X](#)).

La OEPM notificará al oponente la admisión de la retirada de la oposición. Si dicha retirada se realiza después del trámite del traslado de oposiciones al titular, deberá también comunicarse la retirada al titular de la patente.

No obstante, en el caso en que un oponente falleciera o retirase su oposición después de que ésta hubiera sido formalmente admitida, la OEPM podrá considerar si alguno de los documentos citados por el oponente impide el mantenimiento total o parcial de la patente concedida y continuar de oficio con el procedimiento de oposición.

En este caso, al oponente no se le considerará parte del procedimiento y no se le enviará ninguna notificación relativa al procedimiento de oposición.

D10. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN

Arts. [105](#), [106](#), [107](#) LP y Arts. [41](#), [42](#), y [43](#) RP

El procedimiento de limitación o revocación es un procedimiento mediante el cual el titular de una patente puede limitar el alcance de la protección conferida por la misma e incluso su revocación. El efecto será del tipo “EX TUNC”, es decir, se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud.

Podrá solicitarse a lo largo de toda la vida legal de la patente, incluso durante el período de vigencia de los certificados complementarios de protección (CCP). Se podrán solicitar tantas limitaciones como se desee a lo largo de la vida de la patente.

La limitación sólo se podrá solicitar a partir del momento en que la concesión sea firme, es decir, una vez concluido el período para presentar oposiciones o cuando haya terminado la tramitación de una oposición presentada contra la concesión de una patente. Tampoco se podrá presentar una solicitud de limitación cuando se esté tramitando una limitación anterior de la patente.

Se podrá iniciar el procedimiento de limitación o revocación de una patente que se haya concedido bajo la legislación anterior, es decir, según la Ley 11/1986.

D10.1 EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN

Art. [41](#) RP

La solicitud de limitación o revocación ([formulario 5388X](#)) debe incluir:

- La identidad del titular de la patente.
- La identidad del representante, si se ha designado uno.
- Número de solicitud, número de publicación, fecha de publicación y código del tipo de documento de la patente cuya revocación o limitación se solicita.
- Si lo que se solicita es una limitación, se deben aportar las partes modificadas (descripción y/o reivindicaciones). Se deberá presentar un juego completo de cada parte modificada. La modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la patente original y la nueva versión. Se indicarán las razones de la modificación y el alcance de la misma.
- Si existen inscritos en la OEPM derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una demanda judicial, se deberá aportar el consentimiento

de los titulares. Si se encuentra inscrita en la OEPM una demanda, se deberá aportar el consentimiento del demandante.

- Firma del solicitante o de su representante.

La presentación de una solicitud de limitación o revocación implica el pago de la tasa correspondiente.

Durante el examen de la solicitud de limitación o revocación, se examinará que se cumplen los requisitos formales anteriores.

Durante el examen de la solicitud, para el caso concreto de la limitación, además de los requisitos formales, también se examinará si las reivindicaciones tal como las haya modificado el titular son claras y concisas y están basadas en la descripción. También se comprobará que no se amplía la protección que confiere la patente.

El término “limitación” debe entenderse como una reducción de la extensión de la protección conferida por las reivindicaciones. No son permitidos cambios realizados a efectos de eliminar una falta de claridad en la descripción y/o reivindicaciones, aclaraciones o cambios efectuados con la intención de proteger un objeto técnico distinto.

No se permite añadir reivindicaciones dependientes, que no sean consecuencia directa de la limitación introducida en las reivindicaciones.

Se debe tener precaución con las modificaciones efectuadas en una reivindicación, que impliquen un ámbito de protección menor, pero que, sin embargo, se encuentren parcial o totalmente fuera de la extensión de protección inicial de la reivindicación antes de limitar (ver apartado E6.3.2)

Si se traslada información contenida en la descripción a las reivindicaciones, habrá que comprobar que no se trata de materia que no haya sido objeto de búsqueda debido a una falta de claridad o coherencia, o a una pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría no admisible (ver apartado B2.2).

Si se detectaran defectos, se suspenderá el procedimiento y se le comunicarán al titular de la patente para que los subsane o bien presente sus observaciones en el **plazo de dos meses** desde la publicación del suspenso en el BOPI.

Si se subsanan los defectos, la OEPM resolverá sobre lo solicitado, publicando la correspondiente resolución en el BOPI. En caso contrario, se denegará motivadamente la solicitud de limitación o de revocación. Si se acepta la limitación, se publicará el folleto correspondiente.

FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE LIMITADA

Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:

B Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:

B5 PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA

D10.2 PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Art. [43](#) RP

Si se recibe una petición de limitación en la OEPM estando en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la OEPM comunicará al Juez o al Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. Si el Juez o el Tribunal deniega la petición de limitación, el titular de la patente podrá solicitar a la OEPM la devolución de la tasa de limitación.

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 OEPM comunicará al Juez o al Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite, a los efectos oportunos.

Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la OEPM pondrá en conocimiento del Juez o del Tribunal la resolución adoptada, trasladándole la patente tal como ha quedado modificada.