

Madrid, 06 de junio de 2017

En contestación a la circular **C.8653** de fecha 16 de marzo de 2017, la (Oficina Española de Patentes y Marcas) OEPM tiene el honor de facilitar información actualizada, tras la entrada en vigor el pasado 1 de abril de la [Ley de Patentes 24/2015](#) y su reglamento de ejecución [RD316/2017](#), sobre los aspectos de las legislaciones nacionales y regionales de Patentes, que se encuentran en la dirección: [http://www.wipo.int/scp/es/annex\\_ii.html](http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html) así como una actualización en relación con los **procedimientos de oposición, limitación y revocación** que ha introducido la [Ley 24/2015](#).

## ESTADO DE LA TÉCNICA

1. Todo lo que se haya puesto a disposición del público en España o el extranjero mediante descripción escrita u oral, utilización, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad). (Esta parte permanece igual, es el punto 2 el que se modifica)
2. Esto se ha modificado: 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 en otra posterior.

## NOVEDAD

La invención no está comprendida en el estado de la técnica (permanece igual). 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 y 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 en otra posterior.

## ACTIVIDAD INVENTIVA

PERMANECE IGUAL

## PLAZO DE GRACIA

La divulgación no deberá tenerse en cuenta al determinar el estado de la técnica si se ha efectuado en los seis meses precedentes a la fecha de presentación, por causa o como consecuencia de:

1. Un abuso evidente en relación con el solicitante o su antecesor en derecho;
2. La exhibición de la invención por el solicitante o su antecesores en derecho en una exposición oficial u oficialmente reconocida 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. El solicitante deberá declarar, al presentar la solicitud, que la invención ha sido exhibida efectivamente y, en apoyo de su declaración, deberá presentar el correspondiente certificado en el plazo y con la forma establecida en la reglamentación;

## SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN

PERMANECE IGUAL

## EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE

PERMANECE IGUAL

## EXCEPCIONES Y LIMITACIONES AL DERECHO DE PATENTES

PERMANECE PRÁCTICAMENTE IGUAL. La única diferencia es que si anteriormente se encontraban incluidos en el mismo apartado tanto los actos experimentales como los ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, ahora se separan en dos apartados distintos:

2. Los actos realizados con fines experimentales.
3. 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.

## PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

### LEY 24/2015

Se encuentra regulado en el Art.43 de la Ley de Patentes 24/2015 y en los artículos 36-40 del Reglamento de ejecución RD 316/2017.

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 la 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.

## REGLAMENTO RD 316/2017

El **artículo 36 del Reglamento** proporciona detalles formales, como, por ejemplo, en relación al contenido del escrito de oposición.

El **artículo 38 del Reglamento** fija en tres meses el plazo para la contestación por parte del titular al escrito de oposición y de dos meses el plazo de réplica de los oponentes a las alegaciones y/o modificaciones presentadas por el titular de la patente.

El **artículo 39** está dedicado al “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 impiden 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 con 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.

Los apartados 8-11 se refieren a aspectos formales de la publicación de la concesión.

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 esos 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.

## PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN A INSTANCIA DEL TITULAR DE LA PATENTE

Este procedimiento de limitación o revocación a instancia del titular de la patente es una novedad en la legislación española en materia de patentes y se encuentra regulado en los artículos 105-107 de la Ley 24/2015 y en los artículos 41-43 del Reglamento RD 316/2017

Ley 24/2015

Art. 105

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 período 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.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará que 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.

1. Los efectos de revocación o de limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente al 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.