



LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y OBSERVACIONES DE TERCEROS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

En la legislación española sobre patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y su reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre) se contemplan procedimientos de oposición en la figura de “modelos de utilidad” y en las patentes tramitadas de acuerdo al procedimiento de concesión con examen previo. Por lo que respecta al procedimiento general de concesión de patentes (sin examen previo), se prevé la presentación de observaciones de terceros.

OPOSICIONES EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

Una vez superado el examen formal-técnico, se procede a la publicación de la solicitud de modelo de utilidad. Dicha publicación abre un plazo de dos meses durante el cual cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la concesión del modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos necesarios para la concesión, incluso la falta de novedad o actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción. No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios. El escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas. Cuando no se hubieren presentado oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a conceder la protección del modelo de utilidad.

Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y para contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo establecido para la contestación del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará una resolución razonada sobre la concesión o no de la protección. Cuando la resolución declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión de la protección como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algún escrito de oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas otorgará al solicitante un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes. Posteriormente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá con carácter definitivo sobre la protección solicitada.

A lo largo de los últimos años, se han presentado oposiciones en alrededor del 10% de las solicitudes de modelos de utilidad depositadas.

OPOSICIONES EN LAS PATENTES TRAMITADAS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO.

Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda), el solicitante podrá pedir que se proceda al examen de la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. Durante los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen previo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios. No podrá alegarse, sin



embargo, que el peticionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios.

Concluido el examen, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al solicitante el resultado y le dará traslado de las oposiciones presentadas. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.

Por el contrario, en los casos en que se hayan presentado oposiciones, o cuando el examen previo realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas determine la falta de algún requisito para conceder la patente, el solicitante podrá subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes, en un plazo de dos meses.

Cuando el solicitante no realice ningún acto para cumplir con las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por los terceros, la patente deberá ser denegada total o parcialmente. En los demás casos, la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial, una vez recibida la contestación del solicitante. Cuando la resolución declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invención no es patentable, la Oficina Española de Patentes y Marcas otorgará al solicitante un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolverá con carácter definitivo sobre la concesión de la patente.

El número de oposiciones presentadas en las patentes tramitadas de acuerdo al procedimiento de concesión con examen previo es inferior al que se presentan en la modalidad de modelos de utilidad (es decir, inferior al 10%).

OBSERVACIONES DE TERCEROS EN LAS PATENTES TRAMITADAS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN.

Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda), el solicitante tiene la posibilidad de manifestar su deseo de que se realice el examen de la suficiencia descriptiva, la novedad y la actividad inventiva o bien que se continúe con un procedimiento de concesión sin examen. De cualquier modo si transcurridos esos tres meses no se ha manifestado preferencia alguna, se continuará con el procedimiento de concesión sin examen previo.

Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la continuación de procedimiento según el procedimiento general de concesión, se abre un plazo de dos meses para que cualquier persona pueda formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda).

Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda), se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo de dos meses formule las observaciones que estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda), haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda) y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y poniendo a



disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda) y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva.

El porcentaje de solicitudes de patente tramitadas según el procedimiento de concesión general (sin examen previo) en las que se presentan observaciones de terceros es inferior al 10%.