

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCL011823

REAL DECRETO 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.*(BOE 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 149.1.9.^a 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.

DISPOSICIONES FINALES

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:

«6 bis. 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.»

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.»

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 149.1.9.ª de la Constitución.

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.

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.

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.

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) 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, 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 utilizaciones 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 1.ª 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 inservible.

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 2.^a 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 definitivos 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 definitivos.

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 3.ª 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 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 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 tendrá 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, desestimaré 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 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.

c) 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 1.ª 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 2.ª 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, notificándosele 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 3.ª 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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) n.º 1610/96 o del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 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) n.º 469/2009 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 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) n.º 469/2009 y el Reglamento (CE) n.º 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) n.º 469/2009 o el Reglamento (CE) n.º 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) n.º 469/2009 y en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 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 inadmitirá 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 petitioner 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 reconvenición), las solicitudes de limitación de la patente con carácter principal o subsidiario en el seno de un 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 licenciataria 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 licenciatario 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 registrará 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 licenciataria, 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, oirá 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, oirá 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 concurran 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.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.

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 protección 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 lo 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 antefirma: «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.

DISPOSICIONES ADICIONALES

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.

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.

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.

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.

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.

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.