



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Propuestas de modificaciones a la Ley de Patentes

LUNES DE PATENTES; 28 NOVIEMBRE de 2022

M^a José de Concepción, Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM.

Propuestas de modificación



**Corrección
terminológica
o de “erratas”
o aclaración de
aspectos**



**Adecuación
a evolución
normativa
comparada**



**Modificaciones
relativas a
plazos**




**Modificaciones
sustantivas**



Tasas



Corrección terminológica o de “erratas” o aclaración de aspectos



Art. 14: cambiar el título del artículo para no confundirlo con el art. 25.
Artículos 16 a 19: unificación terminológica.
Art. 24.1: cambiar “momento” por “fecha”, para que se tenga en cuenta todo el día, no la hora y el minuto para la fecha de presentación.
Art. 27.1: “experto en la materia” en lugar de “experto sobre la materia”.

Corrección terminológica o de “erratas” o aclaración de aspectos

Art. 36.1: dejar
claro que el IET
más su opinión
escrita son la
primera
comunicación
y que si no se
contesta es
denegación
directa.

Art. 39:
aclarar el
plazo para
pedir el
examen
sustantivo y
observacion
es al IET.

Art. 48:
modificacio-
nes en
solicitudes y
expedientes
ya
concedidos.

Art. 53:
aclarar el
plazo para
presentar
el
restableci-
miento del
derecho de
prioridad

Denomina-
ción del
Capítulo II:
licencias y
transferencias
.

Corrección terminológica o de “erratas” o aclaración de aspectos

Art. 94: aclaración de la regulación de licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

Art. 183: aclarar que la devolución de tasas por poderse basar en un IET anterior puede ser tanto de una patente como de un modelo de utilidad.

DT 1ª: aclarar supuestos en los que todavía va por la LP1986.

DT 3ª: aclarar que la cuantía de la tasa a pagar es la del momento del devengo de la tasa. Y también aclarar a qué solicitudes beneficia la bonificación de la DA 10ª de universidades.

Adecuación a evolución normativa comparada

Art. 5.3: no patentabilidad de animales o plantas obtenidos exclusivamente de procedimientos esencialmente biológicos.

Art. 5.6: eliminar esta excepción no prevista en CPE.

Art. 23.1 c) (y sus correlativos 36.1, 37.1, 42, 48 y 49): para indicar que las secuencias biológicas no son parte de los dibujos.

Art. 159: ajustar mejor a CPE cuándo se puede transformar una solicitud de patente europea en un modelo de utilidad.

Modificaciones relativas a plazos

Art. 26: plazo
para presentar
la solicitud
divisional, al
reglamento.


Art. 51:
Cambio de
modalidad,
plazo a
reglamento.

Art. 144:
prórroga del
plazo de
presentación
de
oposiciones.

Art. 50: prever
la suspensión
del
procedimiento
, no solo
cuando hay
comunicación
de defectos.

Artículo 119.
Plazos en
litigios en
materia de
patentes. 45
días naturales
(en vez de 2
meses) para
contestar a la
demanda

Modificaciones sustantivas



Art. 26: posibilidad de dividir una solicitud, no solo de su modalidad, sino a otra modalidad diferente.

Art. 47 bis: nulidad de CCP por la oficina en un caso muy concreto, así confirmado por sentencia judicial.

Art. 51 bis-quater: Solicitud provisional de patente

Art. 105.3: impedir que se limite la patente no solo en caso de embargo anotado, sino de cualquier procedimiento de insolvencia.

Modificaciones sustantivas

Art. 137:
ampliación
del objeto
de modelo
de utilidad a
sustancias y composicio-
nes
farmacéuti-
cas.

Art. 141:
exigir
resúmenes a
los modelos
de utilidad y
adecuación
al PLT

Art. 147bis:
modelos de
utilidad
derivados o
branch off
alemán

Art. 148:
aclaración y
regulación
de IETs en
modelos de
utilidad.

Art. 155:
aclarar qué
hay que
traducir en
la validación
y que el
plazo es
prorrogable.

Art. 170:
traducir solo
reivindica-
ciones para
protección
provisional
de
solicitudes
internaciona
les PCT.

Modificaciones sustantivas

Art. 175: las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento en el EEE deberán actuar mediante representante profesional (no solo API), que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento

Art. 176: teniendo en cuenta la preparación en el B+ de un posible acuerdo internacional sobre el privilegio de la confidencialidad agente-cliente, no limitarlo a las actuaciones ante la oficina.

DA 3º: tramitación preferente patentes salud pública

DA 10ª: bonificación del 50% de tasas a OPIs

Otras modificaciones para adecuación a propuesta de modificación LOPJ

Tasas



Nueva tasa para solicitudes provisionales




Aumentar la tasa de solicitud y mantenimiento CCP.



**Aumentar la tasa de oposiciones a patentes. Mayor
que en MU**



**Crear la tasa de autorización de primer depósito en
el extranjero.**



**Crear la tasa para la determinación de
compensación económica**



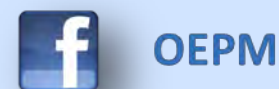
**Eliminar tasa de procedimientos que ya no existen y
reutilizarlas para trámites similares.**



Aclarar el concepto de algunas tasas.



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)