



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 observaciones al IET.

Art. 48: modificaciones en solicitudes y expedientes ya concedidos.

Art. 53: aclarar el plazo para presentar el restablecimiento del derecho de prioridad

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

DT 3^a: 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 10^a 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.

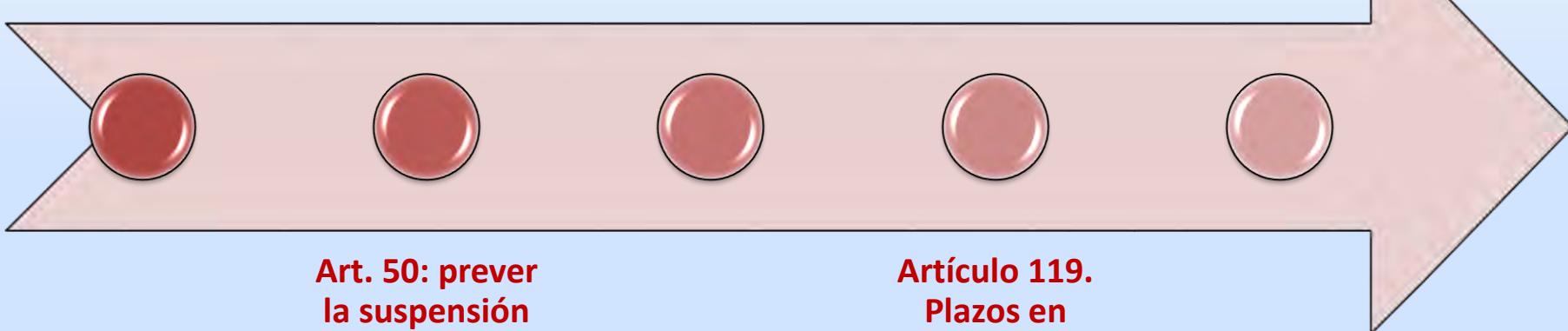
Art. 159: ajustar mejor a CPE cuándo se puede transformar una solicitud de patente europea en un modelo de utilidad.

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.**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN



@OEPM_es



OEPM



OEPM

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