

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

**3550** *Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.*

La disposició final setena de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents (d'ara endavant, la Llei), autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament i aplicació. En virtut d'això s'ha procedit a l'elaboració de la present norma, que dóna continuïtat i eficàcia a les novetats introduïdes per la Llei.

Mitjançant aquest Reial decret s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, desplegament necessari per assolir els objectius de la Llei esmentada, en particular, establir un sistema de concessió de patents fort, generar seguretat jurídica atès que es reuneixen en dues normes l'anterior dispersió normativa en la matèria, millorar la claredat normativa, flexibilitzar i agilitzar els procediments, adaptar i modernitzar aspectes com la representació professional davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, impulsar la innovació i el suport a les petites i mitjanes empreses (PIME) i a l'emprenedoria.

El Reglament, que s'aprova mitjançant aquest Reial decret, consta de cent quinze articles, dividits en onze títols, sis disposicions addicionals i un annex.

El títol I versa íntegrament sobre les patents d'invenció i s'estructura en cinc capítols. El capítol I es destina a la sol·licitud de patent i als diferents documents que la conformen, així com a la seva redacció i contingut. Els capítols II a V tracten sobre el desenvolupament dels diversos procediments per a la tramitació de la patent, des de la seva sol·licitud fins a la concessió i posterior oposició, possibles recursos, així com de la tramitació de la revocació o limitació i d'altres procediments.

Sobre això el capítol II recull les previsions reglamentàries relatives al procediment de concessió i les divideix en tres seccions: la secció primera, sobre admissió a tràmit i examen d'ofici; la secció segona, relativa a l'informe sobre l'estat de la tècnica i l'opinió escrita; i la secció tercera, sobre examen substantiu i resolució del procediment.

El capítol III prossegueix amb el procediment d'oposició d'acord amb les previsions de la Llei, que situa el tràmit d'oposició en un moment posterior a la concessió. El capítol IV té per objecte el procediment de revocació o limitació. En tots dos casos, es tracta d'una regulació innovadora i inèdita dins del procediment espanyol de concessió de patents, per la qual cosa, per a la seva redacció, s'ha tingut molt en compte el Reglament d'execució del Conveni de Munic de 5 d'octubre de 1973, tal com ha estat modificat per l'Acta de revisió del Conveni sobre la patent europea, feta a Munic el 29 de novembre de 2000 (d'ara endavant, Acta 2000), i la pràctica sorgida a la seva empara. Finalment, el capítol V es dedica a la regulació d'altres procediments i es divideix en tres seccions: secció primera, sobre sol·licituds divisionals; secció segona, relativa al canvi de modalitat; i secció tercera, sobre tramitació secreta de patents que interessin a la defensa nacional.

El títol II es refereix als certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris, i regula per primera vegada el procediment de tramitació per a la seva concessió.

El títol III versa sobre els models d'utilitat i es divideix en dos capítols, referits respectivament als diversos tràmits del procediment de concessió i a les qüestions pràctiques relatives a l'informe preceptiu per a l'exercici d'accions judicials que preveu l'article 148.3 de la Llei.

El títol IV regula aspectes comuns a les modalitats anteriors. En particular, el capítol I es refereix a la modificació de la sol·licitud i la resta de documents i rectificació d'errors; el capítol II, a les mesures en matèria de terminis; i el capítol III, a l'actuació de l'Oficina

Espanyola de Patents i Marques com a registre de patents i la seva activitat d'informació al públic.

El títol V està estructurat en dos capítols. Així, el capítol I inclou la inscripció de cessions, llicències i altres modificacions de drets. Per la seva banda, el capítol II, per a una coherència i sistematicitat més gran, regula la inscripció de l'ofertament de llicències de ple dret per part del titular, i separa aquesta matèria de la relativa a llicències obligatòries.

El títol VI recull la regulació de la sol·licitud de llicència obligatòria, les seves classes i el procediment per a la seva tramitació, amb l'adequació de tot això a les novetats introduïdes per la Llei.

El títol VII, per motius de sistematicitat, unifica les qüestions relatives a la caducitat, incloent-hi la instrucció dels expedients corresponents per falta o insuficiència d'explotació i per renúncia del titular de la patent.

El títol VIII trasllada la regulació d'aspectes necessaris per a l'aplicació de convenis internacionals continguda en altres normes de rang inferior a la llei que havien entrat en vigor amb posterioritat a la promulgació de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, davant l'obligació de fer front als compromisos internacionals. El capítol I es destina a l'aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees (Munic, 5 d'octubre de 1973), segons la seva versió després de les modificacions introduïdes per l'Acta 2000, i el capítol II té per objecte l'aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents (Washington, 19 de juny de 1970), segons la darrera versió en vigor.

El títol IX preveu expressament el procediment per a l'efectivitat del que preveuen els articles 11 a 13 de la Llei a favor del tercer que vegi reconegut el seu dret a la sol·licitud o registre de patent en exercici d'una acció reivindicatòria. En particular, es pretén afavorir la seguretat jurídica i entroncar en el procediment de concessió de la patent la suspensió de l'article 11.3 de la Llei tenint en compte que l'actor el dret del qual sigui reconegut respecte d'una sol·licitud encara no concedida pot optar per la subrogació, la presentació d'una nova sol·licitud o la denegació de la sol·licitud en tràmit.

El títol X recull les previsions que despleguen alguns aspectes de la Llei en matèria de taxes, en particular, la reducció de l'article 186.1 de la Llei i la bonificació de taxes destinada a universitats públiques de l'apartat 2 de la disposició addicional desena de la Llei.

Finalment, el títol XI regula la representació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en particular, el règim jurídic dels agents de la propietat industrial. En aquest sentit, s'estableixen els requisits d'accés a la professió i les seves relacions amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Respecte de les disposicions addicionals, la disposició addicional primera declara que, en virtut de l'especialitat dels procediments en matèria de propietat industrial, els procediments que regula la Llei queden exclosos de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, excepte en el que no prevegi la seva normativa específica. Aquesta especialitat es deu, d'una banda, a la pròpia naturalesa dels drets objecte de protecció i, de l'altra, a les obligacions assumides per Espanya a través de diferents tractats internacionals, com, per exemple, el Tractat sobre el dret de patents d'1 de juny de 2000 (fet a Ginebra l'1 de juny de 2000).

La disposició addicional segona habilita l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per establir models oficials per a qualsevol sol·licitud o documentació que s'hi adreci i per establir els requeriments formals i tècnics per a la presentació electrònica. Sobre això, aquesta disposició obliga els agents de la propietat industrial a relacionar-se amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques mitjançant mitjans electrònics. Finalment, a efectes purament aclaridors, s'indica que el lloc de presentació de qualsevol document, no tan sols el de la sol·licitud de patent, s'han de presentar en els llocs o pels mitjans que preveu l'article 22 de la Llei.

La disposició addicional tercera preveu que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques posi en coneixement del públic una llista amb les biblioteques digitals acceptades per aquesta Oficina, als efectes oportuns que preveu el Reglament.

La disposició addicional quarta conté una habilitació a favor de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per emetre certificacions i còpies autoritzades en format electrònic, així com per posar a disposició aquestes còpies autoritzades en biblioteques digitals, i recull bàsicament allò disposat per a signes distintius i per a dissenys industrials.

La disposició addicional cinquena aclareix el contingut i el termini en què s'ha d'emetre l'informe pericial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en virtut de l'article 120.7 de la Llei. A més, s'especifica que, si l'informe se sol·licita a instància de part, s'ha de concedir un termini d'esmena per a l'abonament de la taxa corresponent, en cas que no s'hagi fet el pagament.

A continuació, la disposició addicional sisena, en desplegament del que disposa l'article 136 de la Llei, regula certs aspectes relatius a la resolució extrajudicial de controvèrsies, i habilita l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per subscriure acords en la matèria amb organismes nacionals, europeus i internacionals.

Finalment, s'inclou un annex al Reglament, que versa sobre els requisits formals de la sol·licitud de patent.

Aquest Reial decret i el Reglament executiu que aprova es dicten a l'empara de la competència estatal exclusiva en matèria de legislació sobre propietat industrial, que preveu l'article 149.1.9a de la Constitució.

En la tramitació d'aquest Reial decret s'ha donat audiència als sectors interessats i, d'altra banda, han emès informe la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Consell General del Poder Judicial.

En virtut d'això, a proposta dels ministres d'Energia, Turisme i Agenda Digital i d'Hisenda i Funció Pública, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 31 de març de 2017,

## DISPOSO:

*Article únic. Aprovació del Reglament d'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.*

S'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, el text del qual s'insereix a continuació.

*Disposició derogatòria única. Derogació normativa.*

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior en allò que contradiguin o s'oposin al que disposa el Reglament que s'aprova per aquest Reial decret.

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) El Reglament per a l'execució de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, aprovat pel Reial decret 2245/1986, de 10 d'octubre.

b) El Reial decret 2424/1986, de 10 d'octubre, relatiu a l'aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees.

c) El Reglament dels procediments relatius a la concessió, el manteniment i la modificació dels drets de propietat industrial, aprovat pel Reial decret 441/1994, d'11 de març.

d) El Reial decret 1123/1995, de 3 de juliol, per a l'aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents (fet a Washington el 19 de juny de 1970).

e) El Reial decret 812/2000, de 19 de maig, pel qual s'estableix l'aplicació del procediment de concessió amb examen previ per a les sol·licituds de patent del sector de l'alimentació.

f) El Reial decret 996/2001, de 10 de setembre, pel qual s'estableix l'aplicació amb caràcter general del procediment de concessió de patents nacionals amb examen previ.

Disposició final primera. *Modificació del Reial decret 1270/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

Es modifica l'article 3 del Reial decret 1270/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb la inclusió del nou apartat següent:

«6 bis. Exercir, com a institució mediatadora i arbitral, d'acord amb el que preveuen la Llei 5/2002, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, les funcions de resolució de conflictes relatius a l'adquisició, la utilització, la contractació i la defensa dels drets de propietat industrial en les matèries no excloses de la lliure disposició de les parts conforme a dret.

Per ordre del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, prèvia proposta de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, s'ha de desenvolupar el funcionament de l'Oficina com a institució mediatadora i arbitral.»

Disposició final segona. *Modificació del Reglament d'execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, aprovat pel Reial decret 1937/2004, de 27 de setembre.*

El Reglament d'execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, aprovat pel Reial decret 1937/2004, de 27 de setembre, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica l'apartat 5 de l'article 6 del Reglament, que passa a tenir la redacció següent:

«5. En el mateix moment de la recepció, la sol·licitud s'ha de digitalitzar i l'òrgan competent ha d'expedir al sol·licitant un rebut acreditatiu de la presentació en el qual s'han de fer constar el número d'expedient, la representació, la descripció o una altra identificació del disseny, la naturalesa i el nombre dels documents presentats, i el lloc, el dia, l'hora i el minut de la seva recepció. En cas de sol·licituds múltiples, el rebut ha d'identificar, com a mínim, el primer disseny, i ha d'indicar el nombre dels presentats. Una vegada verificada la concordança entre la còpia digitalitzada i els documents originals, aquests s'han de tornar a l'interessat.»

Dos. S'afegeix un apartat 3 a l'article 7 del Reglament, que queda redactat de la manera següent:

«3. No és necessària la presentació de la còpia de la sol·licitud anterior ni la traducció quan la reivindicació de prioritat no es consideri rellevant per determinar la validesa del disseny registrat o la sol·licitud anterior o la seva traducció ja es trobin a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.»

Tres. Es modifica l'apartat 1 de l'article 27 del Reglament, la nova redacció del qual és la següent:

«1. Una vegada finalitzat el termini per presentar oposicions, els escrits d'oposició i els documents i proves presentats s'han de traslladar al titular del disseny registrat per tal que presenti les seves al·legacions en el termini de dos mesos i, quan sigui procedent, modifiqui el disseny en els casos i sota les condicions que preveu l'article 35.2 de la Llei 20/2003, de 7 de juliol.»

Disposició final tercera. *Títol competencial.*

Aquest Reial decret es dicta a l'empara de la competència estatal exclusiva en matèria de legislació sobre propietat industrial, prevista a l'article 149.1.9a de la Constitució.

Disposició final quarta. *Modificació de formalitats que preveu l'annex del Reglament.*

1. Per ordre del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital es poden modificar els documents i els requisits formals especificats a l'annex del Reglament per a l'execució de la Llei de patents.
2. El director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, mitjançant una resolució, pot adoptar directrius per a la tramitació uniforme dels expedients regulats en el Reglament que s'aprova per aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. *Desplegament dels articles 154.2 i 169.2 de la Llei de patents.*

1. Per ordre del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, previ informe a la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en el termini de dotze mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret, s'han de determinar els requisits i les condicions en què altres habilitats, diferents dels facultats expressament pels articles 154.2 i 169.2 de la Llei de patents, poden fer les traduccions de patents europees i sol·licituds internacionals de patents a què es refereixen els articles esmentats.
2. Transcorregut aquest termini de dotze mesos sense que s'hagi dictat l'ordre corresponent, queden habilitats per fer les traduccions a què es refereixen els articles 154.2 i 169.2 de la Llei de patents els professionals la titulació dels quals habiliti per a la realització de traduccions en la llengua estrangera per a la qual es requereixi la traducció, així com els que disposin d'un grau que s'hagi impartit íntegrament en la llengua per a la qual es requereixi la traducció.
3. En tot cas ha de quedar garantida l'autenticitat i fidelitat de les traduccions esmentades en aquesta disposició.

Disposició final sisena. *Clàusula de salvaguarda.*

Les mesures que inclou el Reglament aprovat per aquest Reial decret s'han d'atendre amb les dotacions pressupostàries ordinàries de l'organisme i no poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions ni d'altres despeses de personal al servei del sector públic.

Disposició final setena. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'1 d'abril de 2017.

Madrid, 31 de març de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  
i per a les Administracions Territorials,  
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

## REGLAMENT D'EXECUCIÓ DE LA LLEI 24/2015, DE 24 DE JULIOL, DE PATENTS

Títol I. Patents d'invenció.

- Capítol I. Sol·licitud de patent.
- Capítol II. Procediment de concessió.
- Capítol III. Procediment d'oposició.
- Capítol IV. Procediment de revocació o limitació.
- Capítol V. Altres procediments.

Títol II. Certificats complementaris de protecció.

Títol III. Models d'utilitat.

Capítol I. Procediment de concessió.

Capítol II. Exercici d'accions.

Títol IV. Disposicions generals en matèria de procediment.

- Capítol I. Modificació i rectificació d'errors.
- Capítol II. Mesures en matèria de terminis.
- Capítol III. Del Registre de patents i informació al públic.

Títol V. Inscripció de cessions, llicències i altres modificacions de drets.

Capítol I. Inscripció de cessions, llicències i altres modificacions de drets.

Capítol II. Inscripció dels oferiments de llicències de ple dret.

Títol VI. Llicències obligatòries.

Títol VII. Caducitat de patents.

Títol VIII. Aplicació de convenis internacionals.

Capítol I. Aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees.

Capítol II. Aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT).

Títol IX. Reivindicació de la patent.

Títol X. De les taxes.

Títol XI. Representació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Disposicions addicionals primera a sisena.

Annex.

### TÍTOL I

#### Patents d'invenció

#### CAPÍTOL I

#### Sol·licitud de patent

Article 1. *Sol·licitud de patent.*

Per obtenir una patent d'invenció s'ha de formular la sol·licitud a què es refereixen l'article 23 i següents de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents (d'ara endavant, la Llei), amb subjecció al que determinen els articles següents.

Article 2. *Requisits de la instància de la sol·licitud de patent.*

1. La instància per la qual se sol·licita la patent, que s'ha de formalitzar en un model oficial, s'ha d'adreçar al director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i ha de contenir les dades següents:

- a) Indicació que se sol·licita una patent d'invenció.
- b) La identitat del sol·licitant. Si hi ha diversos sol·licitants, s'ha de fer constar la identitat de cada un. Quan el sol·licitant sigui una persona física s'ha d'identificar amb el seu nom i cognom o cognoms, document d'identitat, domicili i nacionalitat; i quan sigui una persona jurídica s'ha d'identificar per la seva denominació social completa o d'acord amb les disposicions legals per les quals es regeixi, el seu NIF, domicili i nacionalitat.

En el supòsit que hi hagi diversos sol·licitants, s'ha d'especificar l'adreça o mitjà de comunicació d'un d'aquests als efectes de notificacions; si no es fa així, les notificacions s'han d'adreçar al sol·licitant esmentat en primer lloc a la sol·licitud.

- c) Sense perjudici del que disposa l'article 175.2 de la Llei, en el supòsit que el sol·licitant actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu o establiment comercial seriós i efectiu en territori de l'Estat espanyol, ha de designar, als efectes de notificacions, una adreça postal a Espanya o indicar que les notificacions li siguin adreçades per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació admès per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

- d) Títol de la invenció, en el qual, sense denominacions de fantasia i de la manera més clara i concisa possible, aparegui la designació tècnica de la invenció, que ha de ser congruent amb les reivindicacions.

- e) La designació de l'inventor o inventors, amb indicació del seu nom i cognom o cognoms; en el supòsit que el sol·licitant no sigui l'inventor o l'únic inventor, s'ha d'indicar com ha adquirit el dret a la patent en relació amb cadascun dels inventors.

- f) Relació de documents que acompanyen la sol·licitud.

- g) La signatura del sol·licitant o del seu representant.

- 2. Si s'escau, la instància s'ha de completar amb les dades següents:

- a) Quan el sol·licitant actuï per mitjà d'un representant, se n'ha d'indicar la identitat, de conformitat amb el paràgraf b) anterior. En el supòsit que el representant sigui un agent de la propietat industrial a què es refereix l'article 176 de la Llei, només s'han d'indicar el nom i cognoms de l'agent, persona física, o la denominació social de la persona jurídica a través de la qual exerceixi la seva activitat l'agent de la propietat industrial, i s'ha d'esmentar el codi d'agent atorgat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

- b) En cas que se sol·liciti una patent divisional, un canvi de modalitat, una transformació d'una sol·licitud de patent europea o una entrada en fase nacional d'una sol·licitud internacional PCT, s'han d'indicar el número i la data de la sol·licitud d'origen. Igualment, s'ha d'indicar que el sol·licitant té dret a presentar la sol·licitud esmentada.

- c) Quan la sol·licitud es remeti a una sol·licitud presentada amb anterioritat segons el que disposen els apartats 1.c) i 2 de l'article 24 de la Llei, s'ha d'indicar el número d'aquesta sol·licitud anterior, la data de presentació i l'oficina en la qual o per a la qual s'hagi presentat. Igualment, s'ha d'indicar que el sol·licitant té dret a presentar la sol·licitud esmentada.

- d) En cas que l'inventor o inventors renunciïn al seu dret a ser esmentats com a tals, s'ha d'indicar a la instància o, si l'inventor o inventors no coincideixen amb el sol·licitant, s'ha d'aportar una declaració de renúncia signada per aquests.

- e) En el supòsit que es reivindicui una o diverses prioritats estrangeres o nacionals, la instància ha de contenir el número de cadascuna de les sol·licituds anteriors sobre les quals es basa la prioritat, així com l'Estat i la data de prioritat reivindicada. Igualment, s'ha de fer constar que el sol·licitant té dret a reivindicar la prioritat indicada.

- f) Si la invenció s'ha exhibit en exposicions oficials o oficialment reconegudes en el sentit de l'article 7.b) de la Llei, la instància ha de contenir la indicació del nom de l'exposició, així com el lloc i la data d'exhibició.

- g) Quan la invenció es refereixi a una matèria biològica no accessible al públic, o a la seva utilització, i no es pugui descriure a la sol·licitud de patent, i aquesta s'hagi dipositat en una institució reconeguda legalment per a això, s'han d'indicar la institució de dipòsit, el país, la data de dipòsit i el número de dipòsit atorgat per la institució de dipòsit.

- h) Quan la invenció es refereixi a matèria biològica, s'ha d'indicar l'origen geogràfic o la font de procedència de la matèria esmentada, si aquestes dades són conegudes.

Quan la invenció es refereixi a un recurs genètic o a un coneixement tradicional associat a aquest recurs cobert pel Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització a la Unió, s'ha d'indicar si s'ha utilitzat un recurs genètic o un coneixement tradicional associat al recurs esmentat. En cas afirmatiu, quan sigui procedent, s'ha de fer constar el número de registre que justifiqui la presentació de la declaració de diligència deguda de conformitat amb l'article 14. 3 del Reial decret 124/2017, 24 de febrer, relatiu a l'accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i al control de la utilització.

En tot cas, aquestes informacions no han de prejudicar la validesa de la patent, tal com disposa l'article 23.2 de la Llei.

i) Quan la sol·licitud contingui llistes de seqüències d'aminoàcids i àcids nucleics, s'ha d'indicar aquesta circumstància.

j) Si se sol·licita la reducció de taxes que preveu l'article 186 de la Llei, s'ha d'esmentar aquest aspecte.

k) Si el sol·licitant és una universitat pública, s'ha d'esmentar aquest aspecte.

#### Article 3. *Contingut de la descripció.*

1. La descripció ha d'estar redactada de la manera més concisa i clara possible, sense repeticions inútils, i en congruència amb les reivindicacions.

2. S'hi han d'indicar les dades següents:

a) La indicació del sector de la tècnica al qual es refereixi la invenció.

b) La indicació de l'estat de la tècnica anterior a la data de prioritat, conegut pel sol·licitant i que pugui ser útil per a la comprensió de la invenció i per a l'elaboració de l'informe sobre l'estat de la tècnica i per a l'examen, amb menció, en la mesura del possible, dels documents que serveixin per reflectir l'estat de la tècnica anterior.

c) Una explicació de la invenció, tal com es caracteritza en les reivindicacions, que permeti la comprensió del problema tècnic plantejat, encara que no es designi expressament d'aquesta manera, així com la solució a aquest problema, amb indicació, si s'escau, dels avantatges de la invenció en relació amb l'estat de la tècnica anterior.

d) Una breu descripció del contingut dels dibuixos, si n'hi ha.

e) Una exposició detallada de, com a mínim, una manera de realització de la invenció, que es pot il·lustrar amb exemples i referències, si s'escau, als dibuixos, si n'hi ha.

f) La indicació de la manera com la invenció és susceptible d'aplicació industrial, llevat que això resulti d'una manera evident de la descripció o de la naturalesa de la invenció. En el supòsit que la invenció consisteixi en una seqüència total o parcial d'un gen o una seqüència d'àcid nucleic, tal com disposen el paràgraf tercer de l'article 5.5 i l'article 5.6 de la Llei, respectivament, l'aplicació industrial ha de figurar explícitament.

3. La descripció s'ha de presentar de la manera i en l'ordre que indica l'apartat 2 d'aquest article, llevat que, per una causa deguda a la naturalesa de la invenció, una manera o un ordre diferent permetin una millor comprensió i una presentació més concisa.

#### Article 4. *Requisits de la descripció en les invencions referides a matèria biològica.*

1. Quan la invenció es refereixi a una matèria biològica, el sol·licitant ha d'indicar, en la descripció, quin és el nom de la institució autoritzada on hagi dipositat una mostra de la matèria biològica, i ha de consignar el número o la clau d'identificació d'aquesta matèria biològica per la institució autoritzada.

2. Si la matèria biològica dipositada deixa d'estar disponible a l'autoritat de dipòsit reconeguda, es considera que no s'ha interromput l'accessibilitat amb la condició que s'hagi efectuat un nou dipòsit en les mateixes condicions que les que preveu el Tractat de Budapest sobre reconeixement internacional de dipòsit de microorganismes als efectes del procediment en matèria de patents (fet a Budapest el 28 d'abril de 1977) i que, en un



termini de quatre mesos a partir de la data del nou dipòsit, s'hagi comunicat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una còpia del rebut d'aquest nou dipòsit expedit per l'autoritat de dipòsit, acompanyada de la indicació del número de sol·licitud de patent o de la patent.

3. La comunicació d'aquesta informació implica el consentiment irrevocable del sol·licitant perquè la matèria biològica sigui accessible al públic d'acord amb l'article 56 de la Llei.

#### Article 5. *Condicions per a l'accés públic a la matèria biològica.*

1. L'accés a la matèria biològica dipositada s'ha d'efectuar, en els terminis que preveu l'article 56 de la Llei, mitjançant l'enviament d'una mostra de la matèria biològica sol·licitada, sempre que la persona que sol·liciti l'accés a la matèria biològica es comprometi davant del sol·licitant o titular de la patent:

a) A no comunicar ni lliurar a tercers la matèria biològica objecte de la patent o un cultiu que se'n derivi, abans que la sol·licitud de patent hagi estat denegada o retirada, o es consideri retirada, o que la patent hagi caducat.

b) A no utilitzar la matèria biològica objecte de la patent o un cultiu que se'n derivi més que amb finalitats experimentals fins a la data en què la sol·licitud de patent sigui rebutjada o retirada, o considerada retirada, o fins a la data de la publicació de la menció de la concessió de la patent.

2. Quan, per qualsevol raó, la institució autoritzada no pugui remetre mostres de la matèria biològica dipositada, és aplicable el que disposen el Tractat de Budapest sobre reconeixement internacional de dipòsit de microorganismes als efectes del procediment en matèria de patents i el seu Reglament d'execució (fets a Budapest el 28 d'abril de 1977).

3. El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici de l'aplicació dels articles 6 i 7 del Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, relatiu a l'accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i al control de la utilització, quan es tracti de material regulat pels articles 71, 72, 74, 80 i 81 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

#### Article 6. *Figura de l'expert independent.*

1. El sol·licitant pot fer una petició a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, fins a la finalització dels preparatius tècnics per a la publicació de la sol·licitud de patent, perquè l'accés a la matèria biològica dipositada al qual es refereix l'article 56 de la Llei es porti a terme únicament a través del subministrament de la mostra a un expert independent. Aquest accés s'ha de portar a terme en els terminis següents:

a) Fins a la publicació de la menció de la concessió de la patent o, quan sigui aplicable,

b) Durant vint anys des de la data de presentació, si la sol·licitud es denega o es retira, o es considera retirada.

2. Es pot nomenar expert independent, als efectes del que preveu l'article 56 de la Llei:

a) Qualsevol persona física, sempre que el peticionari demostrï en el moment de fer la petició que aquest nomenament té l'aprovació del sol·licitant de la patent.

b) Qualsevol persona física que tingui el reconeixement d'expert independent pel director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El nomenament ha d'anar acompanyat d'una declaració de l'expert independent per la qual es compromet davant del sol·licitant a respectar el que estableix l'article 56 de la Llei, bé fins que caduqui la patent o bé fins a la data que indica el paràgraf b) de l'apartat 1 del present article si la sol·licitud es denega o es retira, o es considera retirada. En aquest

sentit, el peticionari de la mostra ha de ser considerat un tercer i s'ha d'aplicar el que disposa l'article 56.2 de la Llei.

3. La petició a la qual es refereix l'apartat 1 s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. S'ha de comprovar que s'ha presentat una sol·licitud de patent que es refereix a una matèria biològica dipositada i que el peticionari o l'expert independent nomenat pel sol·licitant estan autoritzats a rebre una mostra d'aquest material.

#### Article 7. *Contingut i forma de les reivindicacions.*

1. Les reivindicacions han de definir l'objecte per al qual se sol·licita la protecció en termes de característiques tècniques de la invenció. Quan sigui apropiat, les reivindicacions han de contenir:

a) Un preàmbul en què s'esmenti l'objecte de la invenció i les característiques tècniques necessàries per a la definició dels elements reivindicats però que, combinades entre si, formen part de l'estat de la tècnica.

b) Una part caracteritzadora, que comenci amb una expressió del tipus «caracteritzat per», i exposi les característiques tècniques que, en combinació amb les que esmenta el paràgraf a), es volen protegir.

2. Sense perjudici del que disposa l'article 26 de la Llei, una mateixa sol·licitud pot comprendre més d'una reivindicació independent d'una mateixa categoria (producte, procediment, dispositiu o utilització), sempre que l'objecte de la sol·licitud consisteixi en:

- a) Una pluralitat de productes interrelacionats.
- b) Diferents utilitzacions d'un producte o dispositiu.
- c) Solucions alternatives a un problema particular, quan no sigui adequat incloure aquestes alternatives en una mateixa reivindicació.

3. Qualsevol reivindicació independent ha d'incloure les característiques essencials de la invenció i pot anar seguida d'una o diverses reivindicacions dependents relatives a realitzacions particulars d'aquesta invenció.

4. Qualsevol reivindicació dependent, això és, que inclogui totes les característiques contingudes en qualsevol altra reivindicació, ha de contenir, preferiblement al començament, una referència a la reivindicació de la qual depèn i, a continuació, les característiques addicionals que es volen protegir. També és admissible una reivindicació dependent referida a una o més reivindicacions dependents. Totes les reivindicacions dependents referides a una reivindicació anterior única, i totes les reivindicacions dependents que es refereixin a diverses reivindicacions anteriors, s'han d'agrupar en la mesura i forma més apropiada possible.

5. El nombre de reivindicacions ha de ser adequat i raonable atenent la naturalesa de la invenció la protecció de la qual se sol·licita.

6. Les reivindicacions no han de fer remissions a la descripció o als dibuixos per definir les característiques tècniques de la invenció, llevat que sigui absolutament necessari. En particular, no han de contenir expressions del tipus «tal com es descriu a la part... de la descripció» o «tal com s'il·lustra a la figura... dels dibuixos».

7. Quan la sol·licitud de patent contingui dibuixos que incloguin signes de referència, les característiques tècniques reivindicades han d'anar seguides, preferiblement, d'aquests signes de referència que les identifiquin, sempre que amb això es contribueixi a la comprensió de la reivindicació. Aquests signes s'han de representar entre parèntesis i no es considera que limiten les reivindicacions.

#### Article 8. *Presentació de dibuixos.*

1. Els dibuixos s'han de fer amb els requisits que especifica l'annex d'aquest Reglament.

2. Els esquemes d'etapes d'un procés i els diagrames es consideren dibuixos.

## Article 9. *Resum de la invenció.*

1. El resum al qual es refereix l'article 29 de la Llei ha de tenir una extensió màxima de cent cinquanta paraules, ha d'indicar el títol de la invenció i ha de contenir una exposició concisa del contingut de la descripció, reivindicacions i, si s'escau, dibuix més característic, que s'ha de situar separatament del text del resum. Així mateix, es pot indicar la fórmula química que, entre les que figuren a la sol·licitud de patent, caracteritzi millor la invenció. El resum ha de permetre una comprensió fàcil del problema tècnic plantejat, la solució aportada i l'ús o usos principals de la invenció.

2. Tant el títol com el resum de la invenció poden ser modificats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan ho consideri necessari per a la millor informació dels tercers. Aquesta modificació s'ha de traslladar al sol·licitant en l'opinió escrita.

## Article 10. *Normes generals relatives a la presentació dels documents de la sol·licitud.*

Els requisits formals per presentar la sol·licitud i els documents que l'acompanyen es recullen a l'annex d'aquest Reglament.

## Article 11. *Elements prohibits.*

La sol·licitud de patent no pot contenir:

- a) Elements contraris a l'ordre públic i als bons costums.
- b) Declaracions denigradores relatives a productes o procediments de tercers o al mèrit o validesa de les sol·licituds de patents o patents de tercers. Les simples comparacions amb l'estat de la tècnica no es consideren en si mateixes denigrants.
- c) Elements manifestament estranys a la sol·licitud o superflus.

## Article 12. *Designació de l'inventor.*

1. La designació de l'inventor o inventors continguda en la sol·licitud de patent s'ha d'incloure en les publicacions de la sol·licitud de patent i de la concessió, així com en els fulls als quals es refereixen, respectivament, els articles 31 i 35.3 d'aquest Reglament.

2. Si l'inventor o inventors renuncien a ser esmentats com a tals, la declaració signada a què es refereix l'article 2.2.d) d'aquest Reglament s'ha d'aportar abans que conclouguin els preparatius tècnics per a la publicació de la sol·licitud de patent.

## Article 13. *Prioritat de la sol·licitud de patent.*

1. La declaració per la qual es reivindiqui una prioritat nacional o estrangera que preveu l'article 31 de la Llei ha d'indicar, tal com estableix l'article 2.2.e) d'aquest Reglament, la data de la sol·licitud anterior, l'Estat en el qual o per al qual s'ha efectuat, així com el número que se li ha atribuït. La reivindicació de prioritat implica el pagament de la taxa corresponent.

2. Quan la reivindicació de prioritat es consideri rellevant per determinar la patentabilitat de la invenció, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot exigir al sol·licitant que porti, en el termini de dos mesos des de la comunicació o setze mesos des de la data de prioritat més antiga reivindicada, amb aplicació del termini que expiri més tard, una còpia certificada de la sol·licitud anterior emesa per l'oficina d'origen, llevat que aquest document consti en els arxius de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, o quan estigui disponible des d'una biblioteca digital acceptada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Si la sol·licitud anterior no està redactada en espanyol el sol·licitant ha d'aportar igualment una traducció a l'espanyol d'aquest document dins del mateix termini. Si no s'aporta la còpia certificada i, si s'escau, la traducció a l'espanyol en el termini prescrit, el dret de prioritat no es considera vàlidament reivindicat.

*Article 14. Correcció o addició d'una reivindicació de prioritat.*

1. Un sol·licitant pot demanar la correcció o addició de la reivindicació de prioritat respecte d'una sol·licitud de patent presentada davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La petició de correcció o addició ha d'anar signada i s'ha de presentar dins del termini que expiri més tard d'entre els següents:

a) En el termini de setze mesos a partir de la data de prioritat més antiga o, quan la correcció o addició suposi un canvi en la data de prioritat més antiga, en el termini de setze mesos a partir de la data de prioritat més antiga modificada, amb aplicació del termini de setze mesos que expiri abans;

b) en el termini de quatre mesos des de la data de presentació de la sol·licitud de patent.

2. Si una petició de correcció o addició es rep a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques després que el sol·licitant hagi demanat una publicació anticipada en virtut de l'article 37.2 de la Llei, la petició de correcció o addició es considera no presentada, llevat que la petició de publicació anticipada es retiri abans que hagin finalitzat els preparatius tècnics per a la publicació de la sol·licitud de patent.

3. En cas que se sol·liciti una patent divisional, un canvi de modalitat, una transformació d'una sol·licitud de patent europea o una entrada en fase nacional d'una sol·licitud internacional PCT, el termini per demanar la correcció o addició de la reivindicació de prioritat és de quatre mesos des de la data de dipòsit de la sol·licitud de què es tracti o de setze mesos de la data de prioritat, amb aplicació del termini que expiri més tard.

4. Els terminis que preveuen els paràgrafs precedents no són susceptibles de pròrroga ni de petició de restabliment de drets.

5. Abans que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques procedeixi a la denegació d'una addició o una correcció d'una reivindicació de prioritat, ha de concedir al peticionari un termini de deu dies a comptar de la publicació de la intenció de denegar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» per tal que formuli observacions.

*Article 15. Exhibició en exposicions oficials o oficialment reconegudes.*

1. En el cas que preveuen el paràgraf segon de l'article 7.b) de la Llei i l'article 2.2.f) d'aquest Reglament, el sol·licitant ha d'aportar una certificació expedida per la persona designada autoritat encarregada d'assegurar la protecció de la propietat industrial a l'exposició esmentada, que acrediti que la invenció hi ha estat realment exhibida durant el període de la seva celebració. Aquesta certificació també ha d'esmentar la data d'obertura de l'exposició i, si s'escau, la de la primera divulgació de la invenció si aquestes dues dates no són coincidents. A la certificació, s'hi han d'adjuntar els documents que permetin identificar la invenció, degudament autenticada per l'autoritat esmentada.

2. El termini per presentar aquesta certificació, així com la documentació adjunta, és de quatre mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud o fins a la finalització del termini que preveu l'article 24 d'aquest Reglament, amb aplicació del termini que expiri més tard.

## CAPÍTOL II

### Procediment de concessió

#### *Secció 1a Admissió a tràmit i examen d'ofici*

*Article 16. Recepció de la sol·licitud i remissió a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

1. L'òrgan competent per rebre la sol·licitud de conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei ha de fer constar el número de registre, així com el dia, l'hora i el minut

de dipòsit tant en el lloc destinat per a això a la instància de la sol·licitud, com en la documentació que l'acompanyi, si s'escau.

2. En el moment del dipòsit, l'òrgan competent ha d'expedir al dipositant un rebut acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, en què s'han de fer constar el número de registre i el lloc, el dia, l'hora i el minut del dipòsit. Si la sol·licitud va acompanyada d'una còpia, el rebut consisteix en el lliurament d'aquesta còpia, en què s'han de fer constar el número de registre i el lloc, el dia, l'hora i el minut del dipòsit.

3. Quan la sol·licitud de patent s'hagi presentat davant l'òrgan competent d'una comunitat autònoma, aquest ha de remetre la sol·licitud, juntament amb tota la documentació aportada, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini que prescriu l'article 32.2 de la Llei.

4. Una vegada rebuda la sol·licitud per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, se li ha d'assignar un número de sol·licitud de patent, que s'ha de notificar al sol·licitant.

#### Article 17. *Requisits per obtenir data de presentació.*

1. Als efectes del que disposen l'article 24 de la Llei i l'article 18 d'aquest Reglament, és indispensable presentar, per obtenir una data de presentació de la sol·licitud de patent, els documents següents:

- a) Una indicació expressa o implícita del fet que se sol·licita una patent,
- b) indicacions que permetin identificar o contactar amb el sol·licitant, i
- c) una part que, a primera vista, sembli que constitueix una descripció, encara que no compleixi els requisits formals que estableix la Llei o el Reglament, o una incorporació per referència, és a dir, una remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat.

2. Als efectes d'obtenir una data de presentació, les indicacions dels paràgrafs a) i b) de l'apartat anterior s'han de presentar en espanyol. Tanmateix, la descripció es pot redactar en qualsevol idioma, sempre que se'n presenti una traducció a l'espanyol en el termini de dos mesos des de la data de dipòsit de la sol·licitud de patent o fins a la finalització del termini que preveu l'article 24 d'aquest Reglament, amb aplicació del termini que expiri més tard.

3. Als efectes d'obtenir una data de presentació, una remissió a una sol·licitud presentada amb anterioritat reemplaça la descripció i, si s'escau, qualssevol dibuixos. Per fer aquesta remissió, el sol·licitant, en el moment de presentar la sol·licitud de patent, ha d'efectuar una petició d'incorporació per referència a una sol·licitud anterior, en la qual ha d'indicar, en espanyol:

- a) Que la remissió a la sol·licitud anterior reemplaça la descripció i, si s'escau, els dibuixos.
- b) El número de la sol·licitud anterior, la seva data de presentació i l'oficina en la qual o per a la qual s'hagi presentat.
- c) Que la sol·licitud anterior ha estat presentada pel mateix sol·licitant, el seu antecessor en dret o el seu drethavent.

4. Si la sol·licitud de patent es remet a una sol·licitud anterior segons el que preveu l'apartat precedent, el sol·licitant ha d'aportar, en el termini de dos mesos des de la data del dipòsit de la sol·licitud, una còpia certificada de la sol·licitud anterior i, si s'escau, una traducció a l'espanyol. No és necessari aportar la còpia certificada de la sol·licitud anterior o la traducció a l'espanyol si aquesta còpia o traducció consten als arxius de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o estan disponibles en una biblioteca digital acceptada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

#### Article 18. *Atorgament de la data de presentació i admissió a tràmit.*

1. Dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud de patent a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, aquesta ha d'examinar si compleix els requisits

necessaris per obtenir una data de presentació segons el que disposen l'article 24 de la Llei i l'article 17 d'aquest Reglament.

2. Si en examinar els requisits necessaris per obtenir una data de presentació s'adverteixen defectes, s'han de comunicar al sol·licitant per tal que els esmeni i formuli al·legacions en el termini de dos mesos a comptar de la seva notificació, amb indicació que, si no ho fa així, no s'admetrà a tràmit i es resoldrà donant per desistida la sol·licitud de patent.

3. Si els defectes es corregeixen dins del termini, s'ha d'atorgar com a data de presentació la que correspongui al dia en què s'hagin complert tots els requisits, i així s'ha de comunicar al sol·licitant. Si els defectes no s'esmenen en la forma deguda i en el termini prescrit, la sol·licitud no s'admetrà com a sol·licitud de patent i es considerarà desistida. La resolució de desistiment s'ha de notificar al sol·licitant, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

4. Una vegada atorgada la data de presentació, s'ha d'examinar si s'han abonat les taxes de sol·licitud i per realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica. Si es comprova la falta de pagament de les taxes o el pagament insuficient, s'ha de comunicar al sol·licitant per tal que faci o completi el pagament en el termini d'un mes a comptar de la publicació del defecte en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no ho fa així la sol·licitud es considerarà desistida. La resolució de desistiment s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 19. *Incorporació per referència a una sol·licitud anterior.*

1. En el supòsit que el sol·licitant hagi demanat la incorporació per referència en virtut del que disposen els articles 24.1.c) de la Llei i 17.3 d'aquest Reglament, però no hagi aportat la còpia certificada de la sol·licitud anterior segons el que disposa l'apartat 4 de l'esmentat article 17, i aquest document no estigui a disposició de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, aquesta circumstància s'ha de notificar al sol·licitant perquè porti la documentació esmentada en el termini de dos mesos a comptar de la seva notificació, amb indicació que si no ho fa així no s'admetrà a tràmit i es resoldrà donant per desistida la sol·licitud de patent.

2. Si els defectes es corregeixen dins del termini, s'ha de mantenir com a data de presentació aquella en la qual s'hagin complert tots els requisits de l'article 17.1 d'aquest Reglament, i així s'ha de comunicar al sol·licitant. Si els defectes no s'esmenen en la forma deguda i en el termini prescrit, la sol·licitud no s'admetrà com a sol·licitud de patent i es considerarà desistida. La resolució de desistiment s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 20. *Parts omeses de la descripció o dibuixos omesos.*

1. En cas que, quan s'examini si la sol·licitud de patent compleix els requisits necessaris per obtenir una data de presentació, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques detecti que sembla que hi falta una part de la descripció o sembla que hi falten dibuixos als quals fa referència la descripció, aquest defecte s'ha de comunicar al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos des de la seva notificació, completi la sol·licitud o indiqui si es remet a una sol·licitud anterior la prioritat de la qual es reivindica.

2. Si el sol·licitant completa la sol·licitud en el termini de dos mesos des de la data de dipòsit de la sol·licitud de patent o des de la notificació que esmenta l'apartat anterior, s'ha d'atorgar com a data de presentació la data en què es rebí la part omesa de la descripció o els dibuixos omesos, o la data en què es compleixin tots els requisits que prescriuen l'article 24 de la Llei i l'article 17 d'aquest Reglament, amb aplicació de la data que sigui posterior. Aquesta data s'ha de comunicar al sol·licitant.

S'ha de mantenir com a data de presentació aquella en la qual es compleixin tots els requisits que prescriuen l'article 24 de la Llei i l'article 17 d'aquest Reglament, en el supòsit que el sol·licitant retiri, en el termini d'un mes des de la seva aportació, la part omesa de la descripció o el dibuix omès.

3. Si la sol·licitud de patent reivindica la prioritat d'una sol·licitud anterior, el sol·licitant pot indicar que es remet a aquesta sol·licitud anterior per incorporar la part omesa de la descripció o els dibuixos omesos. En aquest cas, la part omesa de la descripció o els dibuixos omesos han d'estar continguts íntegrament en la sol·licitud anterior. S'ha de mantenir com a data de presentació la data en què s'hagin complert tots els requisits que prescriuen l'article 24 de la Llei i l'article 17 d'aquest Reglament, si el sol·licitant presenta en el termini que prescriu l'apartat 2:

- a) Una petició en què s'indiqui que el contingut de la sol·licitud anterior s'incorpori per referència en la sol·licitud.
- b) Una còpia certificada de la sol·licitud anterior i, si s'escau, una traducció a l'espanyol, llevat que aquests documents estiguin a disposició de l'Oficina.
- c) Una indicació del lloc en què la part omesa de la descripció o el dibuix omès figuren en la sol·licitud anterior o en la traducció, si s'escau.

4. En cas que el sol·licitant no contesti a la comunicació de l'apartat 1, la data de presentació ha de ser la data en què s'hagin complert tots els requisits que prescriuen l'article 24 de la Llei i l'article 17 d'aquest Reglament. Tanmateix, no s'han de tenir en compte la part omesa de la descripció ni els dibuixos omesos.

#### Article 21. *Notificació conjunta de defectes i termini d'esmena.*

Els defectes que preveuen els articles 18, 19 i 20 d'aquest Reglament es poden comunicar al sol·licitant conjuntament mitjançant una única notificació, i s'ha d'atorgar un termini comú de dos mesos a comptar de la seva notificació perquè els esmeni, amb indicació que si no ho fa la sol·licitud es donarà per desistida.

#### Article 22. *Patents d'interès per a la defensa nacional.*

1. En l'admissió a tràmit de la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si l'objecte de la invenció pot ser d'interès per a la defensa nacional. En cas afirmatiu, en aplicació dels articles 33 i 34 de la Llei, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar a disposició del Ministeri de Defensa la sol·licitud de patent una vegada admesa a tràmit.

2. Si el Ministeri de Defensa emet un informe motivat en què considera que la invenció interessa a la defensa nacional, és aplicable la tramitació secreta de la sol·licitud de patent de conformitat amb el que disposen els articles 47 i següents d'aquest Reglament.

#### Article 23. *Examen d'ofici.*

1. Atorgada la data de presentació i abonades les taxes corresponents, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar, als efectes de la publicació de la sol·licitud:

- a) Si la instància s'ajusta al que estableix l'article 2 d'aquest Reglament.
- b) En el supòsit que la descripció es presenti en un idioma diferent de l'espanyol, si el sol·licitant ha aportat la traducció corresponent a la qual es refereix l'article 17.2 d'aquest Reglament.
- c) Si la sol·licitud conté una o diverses reivindicacions segons el que disposa l'article 23.1.c) de la Llei o una referència a una sol·licitud presentada amb anterioritat, en virtut de l'article 17.3 d'aquest Reglament, amb indicació que també reemplaça les reivindicacions.
- d) En el supòsit que el sol·licitant hagi demanat una incorporació per referència segons el que disposen els articles 24.1.c) de la Llei i 17.3 d'aquest Reglament, si el sol·licitant ha aportat la traducció a què es refereix l'article 17.4 d'aquest Reglament.

e) Si la descripció, les reivindicacions, els dibuixos i el resum compleixen les formalitats que preveu l'annex d'aquest Reglament, únicament en la mesura en què el seu compliment sigui necessari als efectes d'una publicació uniforme.

f) Si la sol·licitud reivindica la prioritat d'una sol·licitud anterior, nacional o estrangera, o la divulgació innòcua derivada de l'exhibició en una exposició oficial o oficialment reconeguda, s'ha d'examinar si compleixen els requisits que exigeixen els articles 13 a 15 d'aquest Reglament.

g) En el supòsit de sol·licituds de patents divisionals, de canvi de modalitat, de transformació d'una sol·licitud de patent europea o d'entrada en fase nacional d'una sol·licitud internacional PCT, si s'han fet les mencions al número i a la data de sol·licitud de la patent d'origen.

h) Si compleix els requisits relatius a la representació segons el que disposen l'article 175 de la Llei i els articles 107 i 108 d'aquest Reglament.

i) Si l'objecte de la sol·licitud no està exclòs, manifestament i en la seva totalitat, de patentabilitat per aplicació dels articles 4.4 i 5 de la Llei.

2. La presència de defectes formals en la documentació no suspèn la realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica, sempre que aquells no siguin de tal naturalesa que n'impedeixin la realització o desvirtuin de tal manera l'objecte de recerca que el seu resultat sigui inservible.

#### Article 24. *Notificació de defectes.*

1. Si la sol·licitud de patent presenta algun dels defectes que esmenta l'article anterior, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar al sol·licitant totes les objeccions per tal que aquest, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de defectes en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», esmeni els defectes o efectui les al·legacions que consideri oportunes en defensa de la sol·licitud de patent. En la mesura en què sigui necessari per corregir els defectes notificats, el sol·licitant pot modificar la descripció, les reivindicacions i els dibuixos o seqüències biològiques, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei.

2. La contestació a la notificació de defectes implica el pagament de la taxa corresponent.

#### Article 25. *Denegació de la sol·licitud.*

1. Transcorregut el termini per esmenar defectes o per presentar al·legacions que preveu l'article 24 d'aquest Reglament, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si els defectes s'han solucionat degudament i si s'ha pagat la taxa corresponent. En cas contrari, s'ha de denegar la sol·licitud. Aquesta resolució, que ha d'estar motivada, s'ha de notificar al sol·licitant, i, així mateix, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la denegació amb les dades necessàries per a la identificació de la sol·licitud de patent.

2. En cas que els defectes es refereixin al dret de prioritat que preveu l'article 13 o a la divulgació innòcua derivada de l'exhibició en una exposició oficial o oficialment reconeguda que preveu l'article 15, tots dos d'aquest Reglament, s'ha de notificar al sol·licitant la pèrdua d'aquest dret.

#### *Secció 2a Informe sobre l'estat de la tècnica i opinió escrita*

#### Article 26. *Contingut de l'informe sobre l'estat de la tècnica i de l'opinió escrita.*

1. L'informe sobre l'estat de la tècnica ha d'esmentar els elements de l'estat de la tècnica de què disposi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el moment d'establir l'informe, que es puguin prendre en consideració per apreciar la novetat i l'activitat inventiva de la invenció objecte de la sol·licitud, sobre la base de les reivindicacions, tenint



degudament en compte la descripció i, si s'escau, els dibuixos o les seqüències biològiques.

2. Cada menció s'ha de fer en relació amb les reivindicacions corresponents. En la mesura en què sigui possible, s'ha d'identificar la part concreta del document esmentat.

3. L'informe sobre l'estat de la tècnica ha de distingir en els documents esmentats entre els que han estat publicats abans de la data de prioritat, entre la data de prioritat i la data de presentació i en la data de presentació o posteriorment. L'informe sobre l'estat de la tècnica ha d'esmentar la classificació de la sol·licitud de patent, segons la classificació internacional de patents.

4. Qualsevol document que es refereixi a una divulgació oral, a un ús o a qualsevol altra divulgació que hagi estat anterior a la data de presentació de la sol·licitud de patent, s'ha d'esmentar a l'informe sobre l'estat de la tècnica, i s'ha de precisar, si n'hi ha, la data de la publicació del document i de la divulgació no escrita.

5. L'informe sobre l'estat de la tècnica s'ha d'acompanyar d'una opinió escrita, preliminar i no vinculant, sobre si la invenció objecte de la sol·licitud de patent sembla que és nova, que implica activitat inventiva i que és susceptible d'aplicació industrial, així com si la sol·licitud compleix les condicions de la Llei i d'aquest Reglament.

6. Sense perjudici del que disposa l'article 36.5 de la Llei, s'ha d'efectuar l'informe sobre l'estat de la tècnica, acompanyat de l'opinió escrita, en el supòsit que no s'hagi efectuat l'informe de recerca internacional per a la totalitat de la sol·licitud internacional o que la sol·licitud nacional inclogui elements sobre els quals no s'hagi fet recerca en la fase internacional.

#### Article 27. *Falta de claredat o de coherència.*

1. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques aprecia falta de claredat o de coherència en la descripció o en les reivindicacions, o defectes que impedeixin totalment o parcialment dur a terme una recerca significativa, s'ha de notificar al sol·licitant, perquè en el termini de dos mesos a comptar de la publicació dels defectes en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» formuli les al·legacions que consideri oportunes, esmeni els defectes, amb la modificació, si s'escau, de la descripció o les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei, o precisi l'objecte de la recerca.

2. Transcorregut aquest termini, si el sol·licitant no contesta, o els defectes no s'han solucionat i persisteix una falta de claredat o de coherència o de precisió en l'objecte de la recerca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'efectuar, en la mesura del possible, una recerca parcial, i així ho ha de reflectir l'informe sobre l'estat de la tècnica i l'opinió escrita.

3. Si persisteix una falta de claredat o de coherència de la descripció o de les reivindicacions que impedeix totalment dur a terme una recerca significativa, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha de fer l'informe sobre l'estat de la tècnica ni l'opinió escrita i ha de denegar la sol·licitud de patent, amb indicació dels motius, i ho ha de notificar a l'interessat. La menció de la resolució de denegació s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 28. *Sol·licituds que compreguin una pluralitat de reivindicacions independents.*

1. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que les reivindicacions, tal com s'han presentat, no s'ajusten al que disposa l'article 7.2 d'aquest Reglament, s'ha de notificar al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació dels defectes en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», presenti les al·legacions que consideri convenients o aporti un nou joc de reivindicacions que serveixi de base per a la realització de la recerca.

2. Si, en el termini prescrit, el sol·licitant no aporta el nou joc de reivindicacions o aquest segueix sense ajustar-se al que disposa l'article 7.2 d'aquest Reglament, la recerca s'ha de fer en relació amb la primera reivindicació de cada categoria.

*Article 29. Falta d'unitat d'invenció.*

1. Si, a l'inici de la recerca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques aprecia que la sol·licitud de patent no satisfà l'exigència de la unitat d'invenció que preveu l'article 26 de la Llei, ha d'emetre un informe sobre l'estat de la tècnica parcial respecte de les parts de la sol·licitud que es refereixen a la invenció o al grup d'invencions esmentades en primer lloc a les reivindicacions.

Aquest informe parcial, acompanyat de l'opinió escrita, s'ha de traslladar al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» del defecte de la falta d'unitat d'invenció, efectuï les al·legacions corresponents davant d'aquesta objecció de falta d'unitat d'invenció, divideixi la sol·licitud o pagui una taxa addicional per sol·licitud d'informe sobre l'estat de la tècnica per cada invenció addicional reivindicada. En el moment de pagar les taxes addicionals el sol·licitant pot fer igualment al·legacions sobre l'objecció de falta d'unitat d'invenció.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, per raons d'economia procedimental, al mateix temps que es porta a terme la recerca en relació amb la invenció principal, es pot efectuar la recerca d'una o més invencions addicionals, si aquesta recerca implica poc esforç complementari o cap.

3. Si, en vista de les al·legacions del sol·licitant presentades en el termini que prescriu l'apartat 1, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques finalment considera que hi ha unitat d'invenció, s'ha de dur a terme la recerca per a les reivindicacions de la sol·licitud de patent inicialment no buscades i s'ha d'emetre un informe sobre l'estat de la tècnica i una opinió escrita definitius per a la totalitat de la sol·licitud. En cas que s'hagin pagat taxes addicionals, s'han de tornar al sol·licitant.

4. Si, en el termini prescrit, el sol·licitant presenta una o més sol·licituds divisionals, l'informe parcial i l'opinió escrita s'han de considerar definitius per a la invenció o grup d'invencions respecte dels quals s'hagin efectuat per a la invenció d'origen.

5. Si el sol·licitant ha pagat les taxes addicionals en el termini prescrit, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'efectuar una recerca sobre les parts de la sol·licitud que tinguin relació amb les invencions o grup d'invencions per a les quals s'hagin pagat taxes i ha d'emetre l'informe sobre l'estat de la tècnica i opinió escrita definitius.

6. Si en el termini prescrit el sol·licitant no esmena els defectes o no paga les taxes addicionals o no divideix la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de considerar l'informe parcial acompanyat de l'opinió escrita definitius per a la invenció o grup d'invencions en relació amb les quals s'hagin efectuat. La tramitació només ha de continuar per a les reivindicacions respecte de les quals s'hagi elaborat l'informe, i així s'ha d'indicar en l'opinió escrita.

*Article 30. Trasllet de l'informe sobre l'estat de la tècnica i de l'opinió escrita.*

Una vegada elaborats l'informe sobre l'estat de la tècnica i l'opinió escrita, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques els ha de traslladar al sol·licitant de la patent. Alhora se li ha de donar accés als documents esmentats.

*Article 31. Publicació de la sol·licitud i de l'informe sobre l'estat de la tècnica.*

1. Sense perjudici del que disposa l'article 37.2 de la Llei, transcorreguts divuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data de prioritat que s'hagi reivindicat, una vegada superat l'examen d'ofici, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar, com més aviat millor, la menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» del fet que la sol·licitud de patent es posa a disposició del públic.

2. A petició del sol·licitant, la sol·licitud es pot publicar abans del termini de divuit mesos que esmenta l'article 37.1 de la Llei, sempre que la sol·licitud hagi superat l'examen d'ofici.

3. La menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» a la qual es refereix l'apartat 1 ha d'incloure les indicacions següents:

- a) El número de la sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La classificació internacional de patents.
- e) El títol de la invenció.
- f) La identificació del sol·licitant i del seu representant, si s'escau.
- g) La identificació de l'inventor o inventors, llevat que hagin renunciat a ser esmentats com a tals.
- h) El resum.
- i) El dibuix més representatiu, si s'escau.

4. Alhora s'ha d'editar un fullet de la sol·licitud de patent que, a més de les indicacions que inclou l'apartat 3, ha de contenir la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos. També ha d'esmentar el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» en el qual es publica la sol·licitud de patent. Les seqüències biològiques s'han de fer accessibles al públic, i així s'ha d'esmentar en el fullet.

5. Si en el moment de la publicació de la sol·licitud de patent està disponible l'informe sobre l'estat de la tècnica, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar simultàniament en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la menció de la publicació de la sol·licitud i de la posada a disposició del públic tant de l'informe com de l'opinió escrita. Així mateix, el fullet de la sol·licitud de patent al qual es refereix l'apartat precedent ha d'incloure l'informe sobre l'estat de la tècnica.

6. Si, en aplicació de l'article 36.5 de la Llei, no s'elabora l'informe sobre l'estat de la tècnica, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció a la publicació de l'informe de recerca internacional. A partir d'aquesta publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» s'ha d'obrir el còmput del termini que preveu l'article 39.2 de la Llei. Quan escaigui, s'ha d'emetre una opinió escrita respecte de l'objecte de la sol·licitud, la qual s'ha de traslladar al sol·licitant i s'ha de posar a disposició del públic.

#### Article 32. *Observacions de tercers a la sol·licitud.*

1. Una vegada efectuat l'anunci de publicació de la sol·licitud de patent en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», qualsevol persona pot formular observacions degudament raonades i documentades sobre la patentabilitat de la invenció objecte de la sol·licitud fins al moment anterior a la finalització de l'examen substantiu.

2. Les observacions de tercers s'han de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, no interrompen la tramitació de la sol·licitud i s'han de traslladar al sol·licitant, que hi pot fer al·legacions si ho considera convenient.

#### Secció 3a *Examen substantiu i resolució*

#### Article 33. *Petició d'examen substantiu.*

1. El sol·licitant pot formular la petició d'examen substantiu des del moment del dipòsit de la sol·licitud i fins al transcurs del termini de tres mesos comptat a partir de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de la menció de la posada a disposició del públic de l'informe sobre l'estat de la tècnica. La petició de l'examen substantiu implica el pagament de la taxa corresponent.

2. El sol·licitant pot presentar observacions a l'informe sobre l'estat de la tècnica i a l'opinió escrita i, si s'escau, a les observacions de tercers, així com modificar la sol·licitud de patent en els termes que preveu l'article 48 de la Llei, fins que finalitzi el termini esmentat a l'apartat anterior.

3. Transcorregut el termini prescrit sense que s'hagi formulat una petició d'examen substantiu o sense que s'hagi pagat la taxa corresponent, la sol·licitud de patent es considera retirada. La resolució per la qual es declari retirada la sol·licitud s'ha de comunicar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

4. D'acord amb l'article 39.2 de la Llei, la petició d'examen es pot revocar en qualsevol moment del procediment. En aquest cas, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considerarà retirada la sol·licitud de patent, i així s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Aquesta revocació està subjecta a les mateixes limitacions de la retirada de la sol·licitud de patent, de conformitat amb l'article 67 d'aquest Reglament. Si s'ha iniciat l'examen, no és procedent la devolució de la taxa d'examen substantiu.

#### Article 34. *Examen substantiu i resolució.*

1. Publicat l'informe sobre l'estat de la tècnica i presentada dins de termini la petició d'examen i pagada la taxa corresponent, així com, si s'escau, presentades les observacions i modificacions pertinents, s'ha de donar inici a l'examen.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de considerar l'informe sobre l'estat de la tècnica i l'opinió escrita com a primera comunicació al sol·licitant sobre si la invenció compleix els requisits formals, tècnics i de patentabilitat que preveu la Llei. No obstant això, es pot portar a terme una recerca complementària amb la finalitat de descobrir l'existència dels documents que s'hagin publicat o s'hagin posat a disposició del públic amb posterioritat a la data en què s'hagi elaborat l'informe sobre l'estat de la tècnica.

3. Quan de l'examen no resulti la falta de cap requisit que ho impedeixi, s'ha de concedir la patent sol·licitada de conformitat amb el que disposa l'article 35 d'aquest Reglament. Si el sol·licitant ha modificat la seva sol·licitud de patent, s'ha de comprovar que aquestes modificacions compleixen els requisits dels articles 48 de la Llei i 64 d'aquest Reglament.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de denegar la patent en cas que el sol·licitant no hagi portat a terme cap acte per obviar les objeccions que contingui la primera comunicació. La resolució de denegació s'ha de notificar, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar una menció relativa a la denegació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

5. En la resta de casos, si, en vista de la contestació rebuda i malgrat les al·legacions o modificacions aportades, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que persisteixen motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, aquests s'han de comunicar al sol·licitant, i se li ha de donar l'oportunitat de fer observacions o corregir la sol·licitud en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la menció d'objeccions en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Quan corregeixi la sol·licitud, el sol·licitant pot modificar, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei, la descripció, les reivindicacions i els dibuixos o seqüències biològiques, si s'escau, i ha de redactar la patent tal com pretengui que sigui concedida.

6. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot repetir la comunicació d'objeccions enviant noves comunicacions de defectes, i ha de donar noves oportunitats al sol·licitant per esmenar en el termini de dos mesos en cadascuna d'aquestes, a comptar de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», si malgrat les seves contestacions, encara no ha aconseguit corregir completament tots els defectes que impedeixen la concessió de la patent, sempre que es consideri que els defectes restants són esmenables i que el sol·licitant ha intentat manifestament corregir-los.

7. Les noves oportunitats a les quals es refereix l'apartat anterior poden consistir en un o diversos tràmits escrits, o es poden concentrar en una única vista oral quan es consideri convenient o ho sol·liciti el sol·licitant. En el cas d'absència del sol·licitant de la patent, el tràmit s'ha de donar per conclòs i s'ha de continuar la tramitació. Dels assumptes tractats en la vista oral, se n'ha d'eleva una breu acta, a la qual s'han d'adjuntar els textos acordats. El sol·licitant ha d'aportar la descripció i les reivindicacions, tal com hagin estat acordades en compliment dels requisits formals que exigeix aquest Reglament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà a la publicació de l'anunci de l'elevació de l'acta en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

8. Finalitzades les actuacions dels tres apartats anteriors, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre definitivament sobre la concessió o denegació de la patent, tenint en compte el text aportat pel sol·licitant.

9. Contra la resolució denegatòria de la sol·licitud de patent, el sol·licitant de la patent pot formular recurs d'alçada. El termini per interposar el recurs d'alçada és d'un mes a comptar de la data de publicació de la denegació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». No obstant això, aquest termini és susceptible de restabliment de drets en les condicions i els supòsits que preveu l'article 53 de la Llei.

10. En el procediment de recurs el titular de la patent pot modificar la sol·licitud amb subjecció al que disposa l'article 48 de la Llei.

11. La resolució del recurs d'alçada posa fi a la via administrativa.

#### Article 35. *Concessió de la patent.*

1. La concessió de la patent i la menció del fet que l'expedient està a disposició del públic s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

2. La menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» a què es refereix l'apartat 1 ha d'incloure les indicacions següents:

- a) El número de la sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La data de publicació de la sol·licitud i, en cas que no siguin coincidents, la data de publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica o de la menció a la publicació de l'informe de recerca internacional.
- e) Referència a les modificacions introduïdes en les reivindicacions.
- f) La classificació internacional de patents.
- g) El títol de la invenció.
- h) La identificació del titular i del seu representant, si s'escau.
- i) La identificació de l'inventor o inventors, llevat que hagin renunciat a ser esmentats com a tals.
- j) La data de concessió.
- k) El resum.

3. Al mateix temps s'ha d'editar un fullet de la patent que, a més de les mencions que inclou l'apartat anterior, ha d'indicar el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» en què es va anunciar la concessió, i ha de contenir la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos tal com hagin estat concedits. Les seqüències biològiques s'han de fer accessibles al públic, i així s'ha d'esmentar en el fullet. En el fullet s'ha de fer constar que la patent es concedeix sense perjudici de tercers i sense garantia de l'Estat quant a la validesa d'aquesta i a la utilitat de l'objecte sobre el qual recau.

### CAPÍTOL III

#### Procediment d'oposició

#### Article 36. *Oposició a la concessió.*

1. De conformitat amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei, qualsevol persona es pot oposar a la concessió d'una patent mitjançant la presentació d'un escrit d'oposició dins dels sis mesos següents a la publicació de la concessió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

2. L'escrit d'oposició, al qual es refereix l'article 43 de la Llei, suficientment motivat, s'ha de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquest escrit s'ha d'acompanyar de les corresponents al·legacions, fets i proves invocades en suport d'aquestes. Si les proves aportades no estan redactades en espanyol, se n'ha d'aportar una traducció a l'espanyol. La presentació de l'escrit d'oposició implica el pagament de la taxa corresponent.

3. L'escrit d'oposició ha de contenir les dades següents:

- a) La identitat de l'oponent, d'acord amb el que disposen els paràgrafs b) i c) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) Quan l'oponent actuï per mitjà d'un representant, se n'ha d'indicar la identitat, d'acord amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) El número de la sol·licitud de patent contra la qual es formula oposició, així com la identificació del titular.
- d) Els motius en què es funda l'oposició esmentada d'acord amb el que disposa l'article 43.1 de la Llei, així com una declaració que especifiqui en quina mesura l'oposició plantejada afecta la patent, amb el detall de les reivindicacions afectades per l'oposició.
- e) La signatura de l'oponent o del seu representant.

4. L'oposició no s'admet quan no s'hagi presentat dins del termini de sis mesos que preveu l'article 43.1 de la Llei.

5. En els supòsits en què l'escrit d'oposició no s'ajusti a les disposicions dels apartats 1 i 2 o quan no s'hagi abonat la taxa d'oposició o el pagament sigui insuficient, s'han de notificar les irregularitats observades a l'oponent perquè les esmeni en el termini d'un mes a comptar de la publicació de defectes en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de l'oposició.

6. La resolució per la qual s'admeti, s'inadmeti o es doni per desistida l'oposició s'ha de notificar a l'oponent, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la resolució. Així mateix, la resolució per la qual s'inadmeti o es doni per desistida l'oposició s'ha de notificar al titular de la patent.

#### Article 37. *Presentació i tramitació de les oposicions.*

1. Es pot presentar oposició contra una patent, encara que el titular hagi renunciat a la patent o aquesta hagi caducat.

2. Si el titular renuncia a la patent o aquesta caduca durant la tramitació d'una oposició s'ha de posar en coneixement de l'oponent, que pot sol·licitar per escrit la continuació del procediment d'oposició en el termini d'un mes a comptar de la publicació de la posada en coneixement a l'oponent en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

3. En tot cas, una vegada admesa a tràmit l'oposició, la pot tramitar l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, encara que l'oponent mori o retiri l'escrit d'oposició.

#### Article 38. *Trasllat de les oposicions al titular de la patent.*

1. Transcorregut el termini de presentació d'oposicions, s'han de traslladar al titular de la patent les oposicions admeses a tràmit, i s'ha de posar a la seva disposició la documentació annexa per tal que, en el termini de tres mesos des de la publicació del trasllat de les oposicions en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», presenti al·legacions i, en la mesura que sigui necessari per esmenar els defectes notificats, modifiqui les reivindicacions, la descripció i els dibuixos o seqüències biològiques, en els termes que preveuen els articles 48 de la Llei i 64 d'aquest Reglament.

2. En cas que el titular de la patent contesti a les oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar simultàniament a tots els oponents, si n'hi ha diversos, les al·legacions i propostes de modificació presentades pel titular de la patent, i els ha d'atorgar un tràmit de rèplica en cada cas per un termini comú de dos mesos des de la publicació del trasllat de la contestació a les oposicions en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 39. *Examen de les oposicions i resolució.*

1. Per examinar els escrits d'oposició, així com, si s'escau, la contestació i les rèpliques, s'ha de crear una Comissió composta per tres experts de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques tècnicament qualificats, un dels quals n'ha de ser el president. La Comissió s'ha de completar amb un jurista de la mateixa Oficina si es considera que la naturalesa de la decisió així ho exigeix. En cas d'empat de vots, el president té vot de

qualitat. Els membres de la Comissió els ha de designar el director del Departament de Patents i Informació Tecnològica atenent criteris d'experiència i especialització.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar els motius d'oposició, així com les al·legacions de totes les parts, incloses, si s'escau, les modificacions presentades pel titular de la patent. En el supòsit que consideri que cap motiu d'oposició impedeix el manteniment de la patent tal com es va concedir, ha de desestimar l'oposició o les oposicions, si s'escau. La resolució de desestimació s'ha de notificar al titular i als oponents; ha d'indicar els motius i ha de rebutjar la proposta de modificació. Aquesta resolució s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i s'hi ha d'incloure una menció relativa al manteniment de la patent tal com es va concedir.

3. Quan, en vista de les al·legacions rebudes, incloses les modificacions presentades pel titular de la patent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques consideri que la patent es pot mantenir concedida de la manera modificada proposada pel titular, ha de resoldre estimant totalment o parcialment les oposicions, i ha de mantenir la concessió de la patent de manera modificada.

4. Quan, malgrat les al·legacions o modificacions efectuades pel titular, persisteixen els motius que impedeixen el manteniment de la patent, s'ha d'atorgar al titular un nou termini d'un mes, a comptar de la publicació de la seva menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», per presentar noves al·legacions o modificacions de les reivindicacions, de la descripció i, si s'escau, dels dibuixos o seqüències biològiques, en els termes que preveuen els articles 48 de la Llei i 64 d'aquest Reglament. S'han d'atorgar noves oportunitats, sempre que es consideri que les objeccions són esmenables i que el titular ha intentat manifestament corregir-les. Abans de resoldre definitivament, s'ha d'atorgar un termini de 10 dies als oponents per tal que presentin les al·legacions finals que considerin pertinents.

5. El tràmit de noves oportunitats al titular i d'al·legacions finals als oponents al qual es refereix l'apartat anterior pot consistir en un o diversos tràmits escrits o bé es pot concentrar en una única vista oral, quan es consideri convenient, o a petició del titular de la patent o d'algun dels oponents. L'absència dels oponents no impedeix la celebració de la vista. En el cas d'absència del titular de la patent, el tràmit s'ha de donar per conclòs i s'ha de continuar la tramitació. Dels assumptes tractats a la vista oral, se n'ha d'eleva una breu acta, a la qual s'han d'adjuntar els textos proposats pel titular. El titular ha d'aportar la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos o seqüències biològiques, tal com hagin estat proposats en compliment dels requisits formals que exigeix aquest Reglament en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà a la publicació de l'anunci de l'elevació de l'acta en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

6. Si, finalment, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resol estimant totalment o parcialment les oposicions, s'ha de revocar la concessió de la patent o s'ha de mantenir la concessió de la patent de manera modificada.

7. La resolució motivada per la qual es revoqui la patent s'ha de notificar al titular i als oponents, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la revocació.

8. La menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» a què es refereix l'apartat anterior ha d'incloure les mencions següents:

- a) El número de sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La classificació internacional de patents.
- e) El títol de la invenció.
- f) La identificació del titular i del seu representant, si s'escau.
- g) Identificació del fet que la patent s'ha revocat i la data de la resolució de revocació.

9. La resolució motivada per la qual s'acordi mantenir la patent de manera modificada s'ha de notificar al titular i als oponents. Així mateix, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial

de la Propietat Industrial» la menció del fet que la patent es manté de manera modificada i que està a disposició del públic.

10. La menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» a què es refereix l'apartat anterior ha d'incloure les indicacions següents:

- a) El número de sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La data de publicació de la sol·licitud i, en cas que no siguin coincidents, la data de publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica o de la menció a la publicació de l'informe de recerca internacional.
- e) Referència a les modificacions introduïdes en les reivindicacions.
- f) La classificació internacional de patents.
- g) El títol de la invenció.
- h) La identificació del titular i del seu representant, si s'escau.
- i) La identificació de l'inventor o inventors, llevat que hagin renunciat a ser esmentats com a tals.
- j) La data de resolució per la qual s'acorda mantenir la patent de manera modificada.
- k) La data de modificació de les reivindicacions.
- l) El resum.

11. Alhora s'ha d'editar un fullet de la patent que, a més de les indicacions que inclou l'apartat anterior, ha de contenir la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos tal com s'hagin modificat. Les seqüències biològiques s'han de fer accessibles al públic, i així s'ha d'esmentar en el fullet.

12. Contra la concessió d'una patent només poden interposar recurs d'alçada els qui hagin estat part en un procediment d'oposició, i s'ha de dirigir contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquests efectes l'oposició es pot entendre desestimada si transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la no ha recaigut una resolució expressa. El termini per interposar el recurs d'alçada és d'un mes a comptar de la data de publicació de la resolució en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». No obstant això, aquest termini és susceptible de restabliment de drets en les condicions i els supòsits que preveu l'article 53 de la Llei.

13. En el procediment de recurs el titular de la patent pot modificar la sol·licitud amb subjecció al que disposa l'article 48 de la Llei de patents.

14. La resolució del recurs d'alçada posa fi a la via administrativa.

*Article 40. Concurrència de procediment judicial i de procediment d'oposició.*

1. En cas que consti anotada en el Registre de patents la tramitació d'un procediment judicial sobre la validesa de la patent o d'infracció contra la qual s'ha presentat l'oposició, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar en coneixement del jutge o tribunal, als efectes oportuns, la tramitació d'un procediment d'oposició.

2. Transcorregut el termini per presentar oposicions, qualsevol tercer pot sol·licitar intervenir en el procediment d'oposició sempre que presenti un escrit d'oposició en la forma que preveu l'article 36 d'aquest Reglament i acrediti que el titular ha entaulat una acció de violació contra ell o que després d'haver estat requerit pel titular de la patent per cessar en la presumpta violació d'aquesta patent ha exercit una acció negatòria, de conformitat amb el que estableix l'article 121 de la Llei. La declaració d'intervenció s'ha de presentar en un termini de tres mesos des de la data en què s'entauli l'acció judicial corresponent. Admesa la sol·licitud d'intervenció d'un tercer s'ha de tramitar com una oposició.



## CAPÍTOL IV

**Procediment de revocació o limitació***Article 41. Sol·licitud de revocació o limitació.*

1. El titular pot sol·licitar la revocació total o la limitació de la seva patent tal com es va concedir o limitar en un procediment d'oposició o de limitació anterior.

2. La sol·licitud de revocació o limitació, que implica el pagament de la taxa corresponent, s'ha de presentar per escrit davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques mitjançant un model oficial que ha de contenir les dades següents:

a) La identitat del titular de la patent, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.

c) Si el titular ha designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

c) El número de la sol·licitud, el número de publicació, la data de publicació i el codi de tipus de document de la patent la revocació o limitació de la qual se sol·licita.

d) Si el titular sol·licita la limitació de la patent, indicació del fet que aporta un joc de reivindicacions modificades i, si s'escau, una modificació de la descripció, dels dibuixos o de les seqüències biològiques, en els termes que preveuen els articles 48 de la Llei i 64 d'aquest Reglament.

e) Si hi ha inscrits drets reals, opcions de compra, embargaments, llicències o una demanda judicial, indicació del fet que s'aporta el consentiment dels titulars d'aquests drets o del demandant.

f) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. El titular no pot presentar una sol·licitud de limitació durant el termini per presentar oposicions que preveu l'article 43.1 de la Llei, ni mentre estigui en tramitació una oposició contra la concessió de la patent o s'estigui tramitant una limitació sol·licitada anteriorment.

4. La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents que esmenten els paràgrafs d) i e) de l'apartat 2 d'aquest article.

*Article 42. Procediment de revocació o limitació.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els articles 105 de la Llei i 41 d'aquest Reglament. Si de l'examen efectuat, en resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar al titular les objeccions observades per tal que, en el termini de dos mesos, a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves al·legacions.

2. Transcorregut el termini de dos mesos, si els defectes han estat degudament corregits, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre sobre el que s'hagi sol·licitat. En cas contrari, s'ha de denegar la sol·licitud de revocació o limitació. En tots dos casos la resolució corresponent s'ha de notificar, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa, si s'escau, a la seva revocació, limitació o denegació. La menció de la limitació ha de contenir les indicacions a les quals es refereix l'article 39.8 d'aquest Reglament.

Alhora s'ha d'editar un fullet de la patent amb les indicacions que esmenta l'article 39.11 d'aquest Reglament, i s'han de substituir les referències a la concessió de manera modificada per la limitació.

*Article 43. Petició de limitació quan hi hagi pendent un procediment judicial.*

1. Quan estigui en tràmit un procediment judicial sobre la validesa de la patent que consti inscrit en el Registre de patents, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar al jutge o tribunal la petició de limitació, als efectes oportuns. La denegació de

l'autorització faculta el titular de la patent per sol·licitar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la devolució de la taxa de limitació.

2. Si iniciat un procediment de limitació es notifica i s'inscriu en el Registre de patents un procediment judicial sobre la validesa de la patent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar al jutge o tribunal l'existència d'un procediment de limitació en tràmit, als efectes oportuns.

3. Una vegada tramitat el procediment de limitació, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar en coneixement del jutge o tribunal la resolució, i ha d'aportar la patent tal com hagi quedat modificada.

## CAPÍTOL V

### Altres procediments

#### *Secció 1a Sol·licituds divisionals*

##### *Article 44. Petició de divisió.*

1. Les sol·licituds que no compleixin el requisit d'unitat d'invenció que estableix l'article 26 de la Llei, poden ser dividides pel sol·licitant, previ requeriment per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, segons el que regulen els articles 29 i 59 d'aquest Reglament.

2. El sol·licitant d'una patent pot sol·licitar, a iniciativa pròpia, la divisió de la seva sol·licitud en qualsevol moment anterior a la finalització de l'examen substantiu.

El sol·licitant d'un model d'utilitat pot sol·licitar, a iniciativa pròpia, la divisió de la seva sol·licitud en qualsevol moment anterior a la resolució a la qual es refereixen els apartats 3 i 4 de l'article 62 d'aquest Reglament.

3. Quan presenti la sol·licitud divisional, el sol·licitant ha de justificar en quina mesura l'objecte de protecció de la sol·licitud divisional és una part i no és essencialment el mateix que el de la sol·licitud originària.

##### *Article 45. Formalització i tramitació de la sol·licitud divisional.*

1. En el moment de demanar la divisió de la sol·licitud de patent o de model d'utilitat, el sol·licitant ha de formalitzar la seva sol·licitud divisional, que ha de complir els requisits que prescriu el capítol I del títol I d'aquest Reglament.

2. Als efectes de mantenir com a data de presentació l'assignada a la sol·licitud inicial, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de verificar si l'objecte de la sol·licitud divisional està comprès a la sol·licitud inicial.

3. En cas que se sol·liciti la divisió d'una sol·licitud de patent, la taxa de sol·licitud i la taxa d'informe sobre l'estat de la tècnica s'han d'abonar dins del termini d'un mes des del dipòsit de la sol·licitud divisional. Si, en relació amb la sol·licitud inicial, s'han pagat taxes addicionals esmentades a l'article 29 d'aquest Reglament, el sol·licitant no ha de pagar, respecte de la sol·licitud divisional, la taxa de sol·licitud de l'informe sobre l'estat de la tècnica, en la mesura en què l'objecte de la sol·licitud divisional ja hagi estat objecte de recerca. En aquest cas, s'ha d'emetre una opinió escrita respecte de l'objecte de la sol·licitud divisional, la qual s'ha de traslladar al sol·licitant i s'ha de posar a disposició del públic. Així mateix, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció a la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica efectuat respecte de la sol·licitud inicial. A partir d'aquesta publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» s'ha d'obrir el còmput del termini que preveu l'article 39.2 de la Llei per sol·licitar l'examen substantiu.

4. En cas que no s'hagi abonat la taxa d'informe sobre l'estat de la tècnica o no s'hagi abonat en la seva totalitat o si, malgrat que s'hagin pagat taxes addicionals esmentades a l'article 29 d'aquest Reglament, resulta que l'objecte o part de l'objecte de la sol·licitud divisional no ha estat objecte de recerca, s'ha de comunicar al sol·licitant la necessitat

d'abonar la taxa o completar el pagament en el termini d'un mes a comptar de la publicació del defecte en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no es fa així es resoldrà donant per desistida la sol·licitud divisional. La resolució de desistiment s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

5. La descripció i els dibuixos, tant de la sol·licitud inicial de patent o de model d'utilitat com de qualsevol sol·licitud divisional, només s'han de referir, en principi, als elements que es pretenen protegir a la sol·licitud. Tanmateix, quan sigui necessari descriure en una sol·licitud els elements per als quals s'ha demanat protecció en una altra sol·licitud, s'ha de fer referència a aquesta altra sol·licitud.

## *Secció 2a Canvi de modalitat*

### *Article 46. Canvi de modalitat.*

1. El sol·licitant d'una patent pot demanar, en qualsevol moment anterior a la finalització de l'examen substantiu, que la seva sol·licitud de patent es transformi en una sol·licitud per a la protecció de l'objecte de la seva invenció sota una altra modalitat de propietat industrial.

El sol·licitant d'un model d'utilitat pot demanar, en qualsevol moment anterior a la resolució a la qual es refereixen els apartats 3 i 4 de l'article 62 d'aquest Reglament, que la seva sol·licitud de model d'utilitat es transformi en una sol·licitud per a la protecció de l'objecte de la seva invenció sota una altra modalitat de propietat industrial.

La petició de canvi de modalitat implica el pagament de la taxa corresponent.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, com a conseqüència de l'examen d'ofici de l'article 35 de la Llei o de l'examen substantiu de l'article 40 de la Llei o de l'examen d'ofici de l'article 142 de la Llei, pot proposar al sol·licitant el canvi de modalitat de la sol·licitud, i li ho ha de notificar per tal que, en els terminis que preveuen els articles 24, 34.5 i 59.3, respectivament, d'aquest Reglament, accepti o rebutgi la proposta. S'entén que la rebutja si en el termini esmentat no demana expressament el canvi de modalitat. Si la proposta és rebutjada, ha de continuar la tramitació de l'expedient en la modalitat originàriament sol·licitada.

3. Quan el sol·licitant demani el canvi de modalitat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'acordar el canvi i ha de comunicar l'acord a l'interessat, amb indicació de la documentació que ha de presentar, i li ha d'indicar que per a això té un termini de dos mesos a comptar de la publicació de l'anunci d'acord de canvi de modalitat en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Si es detecta la falta del pagament de la taxa o el pagament insuficient, s'ha de comunicar igualment al sol·licitant que faci o completi el pagament en el termini esmentat. La falta de presentació de la nova documentació o del pagament de la taxa en el termini indicat fa que es doni per desistida la sol·licitud de canvi de modalitat, s'anul·li la sol·licitud corresponent a la nova modalitat i es continuï la tramitació de la sol·licitud originària.

4. Si el sol·licitant aporta en el termini prescrit la documentació indicada o esmena el pagament de la taxa, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques li ha de donar el tràmit oportú, i ha de mantenir, si s'escau, la data de presentació de la sol·licitud originària.

## *Secció 3a Tramitació secreta de patents que interessin a la defensa nacional*

### *Article 47. Patents d'interès per a la defensa nacional.*

1. El contingut de totes les sol·licituds de patents s'ha de mantenir secret fins que transcorri un mes des de la data de la seva presentació. Abans que finalitzi, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de prorrogar aquest termini, segons el que disposa l'article 111.1 de la Llei, fins a quatre mesos si considera que la invenció objecte de la sol·licitud pot ser d'interès per a la defensa nacional.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar la pròrroga al sol·licitant i ha d'enviar al Ministeri de Defensa una còpia de la sol·licitud de la patent perquè es pronunciï sobre si l'objecte de la sol·licitud de patent és d'interès per a la defensa nacional.

3. En cas que el Ministeri de Defensa consideri que la invenció interessa a la defensa nacional, ha de requerir l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè, abans que finalitzi el termini de quatre mesos, en decreti la tramitació secreta. L'acord pel qual es decreti la tramitació secreta de la sol·licitud de patent s'ha de notificar al sol·licitant, i s'ha de traslladar al Ministeri de Defensa.

**Article 48. *Sol·licituds que reivindiquin la prioritat d'una sol·licitud estrangera declarada secreta.***

1. Si una sol·licitud de patent presentada davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques reivindica la prioritat d'una sol·licitud de patent declarada secreta per un país pertanyent a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) o amb el qual Espanya hagi subscrit un acord internacional en matèria de defensa, se li ha d'atorgar almenys el mateix nivell de secret que l'atorgat pel país d'origen.

2. De conformitat amb l'article III de l'Acord de l'OTAN per a la salvaguarda mútua del secret de les invencions relacionades amb la defensa respecte de les quals s'hagin presentat sol·licituds de patents (fet a París el 21 de setembre de 1960), s'ha de salvaguardar el secret de la invenció si el sol·licitant renuncia a qualsevol reclamació d'indemnització per danys o pèrdues deguts exclusivament a la imposició del secret sobre la invenció per part del país d'origen. En cas que no presenti la renúncia a la indemnització, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de rebutjar la sol·licitud de patent i ha de tornar al sol·licitant els documents remesos.

**Article 49. *Sol·licituds de patent a l'estranger que reivindiquin la prioritat d'una sol·licitud nacional declarada secreta.***

1. El sol·licitant no pot presentar sol·licituds de protecció a l'estranger que reivindiquin la prioritat d'una sol·licitud de patent presentada davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques abans del transcurs del termini d'un mes des de la data de presentació, llevat d'autorització expressa de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques no pot concedir aquesta autorització per a les sol·licituds de patents que s'hagin posat a disposició del Ministeri de Defensa en virtut del que disposa l'article 111.1 de la Llei o que estiguin subjectes a règim de secret, llevat que el Ministeri de Defensa ho autoritzi expressament.

**Article 50. *Primera sol·licitud de patent a l'estranger d'invencions a Espanya.***

1. Quan es tracti d'invencions fetes a Espanya, l'interessat no pot presentar una sol·licitud de patent com a primera sol·licitud a l'estranger, llevat d'autorització expressa de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La petició d'autorització l'ha de presentar l'interessat davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Per avaluar si la invenció interessa a la defensa nacional, l'interessat ha d'aportar, en condicions de secret, una còpia de la sol·licitud de patent tal com la pretengui presentar a l'estranger, juntament amb la descripció, les reivindicacions i els dibuixos i, si s'escau, una traducció a l'espanyol d'aquesta documentació.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'autoritzar, en el termini màxim d'un mes, la presentació d'una primera sol·licitud a l'estranger quan consideri que la invenció no és d'interès per a la defensa nacional i la seva presentació a l'estranger no contravengui el que preveuen els acords internacionals en matèria de defensa subscrits per Espanya.

4. Tanmateix, si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que la invenció pot interessar a la defensa nacional, ha de denegar, en el mateix termini d'un mes de l'apartat anterior, l'autorització a presentar una primera sol·licitud a l'estranger, i així ho ha

de notificar a l'interessat. En aquest cas, només s'ha de concedir l'autorització si l'interessat aporta una autorització expressa del Ministeri de Defensa.

*Article 51. Tramitació de les sol·licituds de patents subjectes a règim de secret.*

1. Els capítols I, II i III d'aquest títol I són aplicables a les sol·licituds de patents declarades en règim de secret, excepte pel que fa a la publicació i la divulgació. Les notificacions s'han d'efectuar directament al sol·licitant o al seu representant.

2. Els tràmits relatius a sol·licituds de patents tramitades en règim de secret s'han d'anotar en el Registre de patents secretes, que només és accessible al personal habilitat d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció d'informació classificada del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

3. Una vegada aixecat el secret, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de continuar amb els tràmits corresponents que preveu el títol I d'aquest Reglament. Les anotacions practicades en el Registre de patents secretes s'han de traslladar al Registre de patents al qual fa referència l'article 79 de la Llei.

En cas que l'aixecament del secret hagi tingut lloc una vegada concedida la patent, la concessió s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i s'ha d'emetre el fullet corresponent, tal com preveu l'article 35 d'aquest Reglament. A partir d'aquesta publicació s'ha d'obrir el termini de presentació d'oposicions que recull l'article 43 de la Llei.

*Article 52. Aixecament de secret.*

1. Les sol·licituds de patent o les patents subjectes a règim de secret declarat per un país pertanyent a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord o amb el qual Espanya hagi subscrit un acord internacional en matèria de defensa, han de mantenir el règim esmentat fins que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques rebí la comunicació d'aixecament del secret.

2. Tant les sol·licituds de patent que estiguin en tramitació en règim de secret com les sol·licituds de patent que hagin estat denegades sota aquesta forma de tramitació, han de mantenir aquest règim secret fins que el Ministeri de Defensa acordí l'aixecament del secret.

3. Les patents secretes la concessió de les quals s'hagi produït durant la seva tramitació sota el règim de secret s'han de mantenir en aquest mateix règim a partir de la data de concessió, per anys renovables automàticament, fins que el Ministeri de Defensa comuniqui l'aixecament del secret. A continuació, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ho ha de notificar al titular de la patent.

*Article 53. Règim de les sol·licituds de patents o de les patents subjectes a secret.*

1. Les sol·licituds de patent o les patents subjectes a règim de secret no poden ser retirades, renunciades, revocades o limitades sense l'autorització expressa de l'autoritat que va declarar el secret.

2. Les patents secretes no estan subjectes al pagament d'anualitats. Una vegada aixecat el secret, segons el que preveu l'article 52 d'aquest Reglament, el titular de les patents ha d'abonar les anualitats que meritin a partir de la publicació de la concessió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

## TÍTOL II

### **Certificats complementaris de protecció de medicaments o de la seva pròrroga i productes fitosanitaris**

#### *Article 54. Presentació de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de certificat complementari de protecció o de la seva pròrroga s'ha de presentar en el model oficial, i ha de contenir:

a) Quan la sol·licitud es refereixi a medicaments:

i. El que estableix l'article 8 del Reglament (CE) núm. 469/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig de 2009, relatiu al certificat complementari de protecció per als medicaments (d'ara endavant, Reglament (CE) núm. 469/2009).

ii. Informació sobre el fet que el producte està protegit per la patent de base designada pel seu titular als efectes del procediment d'obtenció del certificat.

b) Quan la sol·licitud es refereixi a productes fitosanitaris:

i. El que estableix l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1610/96 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 1996, pel qual es crea un certificat complementari de protecció per als productes fitosanitaris (d'ara endavant, Reglament (CE) núm. 1610/96).

ii. Informació sobre el fet que el producte està protegit per la patent de base designada pel seu titular als efectes del procediment d'obtenció del certificat.

c) Quan la sol·licitud es refereixi a una pròrroga d'un certificat complementari de protecció de medicament:

i. El que estableix l'article 8, apartat d), del Reglament (CE) núm. 469/2009.

ii. Declaració responsable sobre el contingut dels documents aportats amb indicació dels estats membres de la Unió Europea als quals corresponguin.

d) La signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. La presentació de la sol·licitud de certificat complementari de protecció o de la seva pròrroga implica el pagament de la taxa corresponent.

#### *Article 55. Examen de formalitats i publicació de la sol·licitud.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si s'ha abonat la taxa per la sol·licitud de certificat complementari de protecció o la seva pròrroga i si es reuneixen les dades necessàries per a la publicació que preveu l'article 9 del Reglament (CE) núm. 1610/96 o l'article 9 del Reglament (CE) núm. 469/2009. En cas que es detecti algun defecte, s'ha de notificar al sol·licitant, i se li ha d'atorgar un termini de deu dies des de la publicació del defecte en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» perquè millori la sol·licitud, amb indicació que si no ho fa així es denegarà la sol·licitud.

2. Una vegada superat l'examen, dins del termini de tres mesos l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la sol·licitud de certificat complementari de protecció o de pròrroga d'acord amb el que estableixen l'article 9 del Reglament (CE) núm. 469/2009 i l'article 9 del Reglament (CE) núm. 1610/96.

#### *Article 56. Examen de la sol·licitud.*

1. Una vegada publicada la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comprovar si la sol·licitud de certificat complementari de protecció o la seva pròrroga i el producte a què es refereix compleixen els requisits que estableixen el Reglament (CE) núm. 469/2009 i el Reglament (CE) núm. 1610/96. No s'ha de comprovar d'ofici si

l'autorització de comercialització és la primera autorització com a medicament o producte fitosanitari a la Unió Europea.

2. Si es detecten irregularitats a la documentació o si la sol·licitud o el seu objecte no compleixen les condicions que estableixen respectivament el Reglament (CE) núm. 469/2009 o el Reglament (CE) núm. 1610/96, els defectes s'han de comunicar al sol·licitant perquè els esmeni o formuli les seves al·legacions en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no els esmena es denegarà la sol·licitud.

3. Quan els defectes no s'esmenin o es consideri que persisteixen les objeccions assenyalades a la notificació, s'ha de denegar la sol·licitud de certificat complementari de protecció o la sol·licitud de pròrroga, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar la resolució en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

*Article 57. Concessió del certificat complementari de protecció o de la pròrroga.*

Si la sol·licitud del certificat complementari de protecció o de la pròrroga i el producte al qual es refereix compleixen les condicions que estableix la normativa comunitària, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de concedir el certificat o la pròrroga, i ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la resolució de concessió segons el que estableixen l'article 11 del Reglament (CE) núm. 469/2009 i l'article 11 del Reglament (CE) núm. 1610/96.

## TÍTOL III

### Models d'utilitat

#### CAPÍTOL I

#### Procediment de concessió

*Article 58. Sol·licitud de model d'utilitat.*

1. Per obtenir un model d'utilitat s'ha de presentar una sol·licitud que ha de contenir la documentació a la qual fa referència l'article 141.1 de la Llei, tal com es desplega en aquest Reglament.

2. Als efectes d'obtenir una data de presentació, la descripció es pot redactar en qualsevol idioma, i se n'ha de presentar una traducció a l'espanyol en el termini de dos mesos des de la data de dipòsit de la sol·licitud de model d'utilitat o fins a la finalització del termini que preveu l'article 59.3 d'aquest Reglament, amb aplicació del termini que expiri més tard.

*Article 59. Assignació de data de presentació i examen d'ofici.*

1. El procediment per obtenir una data de presentació és el que regulen els articles 17 a 21 d'aquest Reglament.

2. Atorgada una data de presentació a la sol·licitud de model d'utilitat i abonades les taxes corresponents, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si compleix els requisits que estableix per a les sol·licituds de patents l'article 23 del Reglament, excepte el que fa referència al resum que preveuen el paràgraf e) i el paràgraf i). Igualment ha de verificar si el seu objecte és susceptible de protecció com a model d'utilitat.

3. Si, com a resultat de l'examen d'ofici, s'aprecia que la sol·licitud presenta defectes o que el seu objecte no és susceptible de protecció com a model d'utilitat, però sí mitjançant una altra modalitat de la propietat industrial, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de declarar en suspens l'expedient i ha d'atorgar al sol·licitant un termini de dos mesos per esmenar, si s'escau, els defectes assenyalats o formular les al·legacions pertinents. En la mesura en què sigui necessari per corregir els defectes notificats, el sol·licitant pot

modificar la descripció, les reivindicacions i els dibuixos, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei, dividir la sol·licitud o demanar el canvi de modalitat.

4. Transcorregut el termini per esmenar defectes o per presentar al·legacions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si els defectes han estat degudament solucionats i si s'ha pagat la taxa corresponent. En cas contrari, ha de denegar la sol·licitud. Igualment s'ha de denegar la sol·licitud de model d'utilitat quan, malgrat les al·legacions del sol·licitant, es consideri que l'objecte de la sol·licitud no és susceptible de protecció mitjançant model d'utilitat i no hagi demanat expressament el canvi de modalitat.

La resolució de denegació s'ha de notificar al sol·licitant, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la denegació amb les dades necessàries per a la identificació de la sol·licitud de model d'utilitat.

En cas que els defectes es refereixin al dret de prioritat que preveu l'article 13 o a la divulgació innòcua derivada de l'exhibició en una exposició oficial o oficialment reconeguda que preveu l'article 15, tots dos d'aquest Reglament, s'ha de notificar al sol·licitant la pèrdua d'aquest dret.

Si malgrat les al·legacions del sol·licitant, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques segueix considerant que la invenció objecte de la sol·licitud de model d'utilitat pateix de falta d'unitat d'invenció, ha d'atorgar un termini d'un mes perquè divideixi la sol·licitud i procedeixi segons el que disposa l'article 45 d'aquest Reglament.

5. Quan el sol·licitant hagi demanat el canvi de modalitat i abonat la taxa corresponent, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'acordar el canvi i ha de comunicar l'acord a l'interessat amb indicació de la documentació que ha de presentar, i a aquest efecte li ha d'atorgar un termini de dos mesos a comptar de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de l'acord de canvi de modalitat. A falta de presentació de la nova documentació en el termini indicat, la sol·licitud de canvi de modalitat s'ha de donar per desistida i així se li ha de comunicar; així mateix, s'ha d'anul·lar la sol·licitud corresponent a la nova modalitat. A més, la sol·licitud de model d'utilitat s'ha de denegar segons el que preveu l'apartat anterior. La resolució de desistiment s'ha de notificar, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Si el sol·licitant aporta en el termini indicat la documentació requerida, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques li ha de donar el tràmit oportú, i ha de mantenir, si s'escau, la data de presentació de la sol·licitud originària.

#### Article 60. *Publicació de la sol·licitud.*

1. Si de l'examen d'ofici no resulten defectes que impedeixin la concessió o quan aquests defectes hagin estat degudament solucionats, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar a l'interessat la resolució favorable a la continuació del procediment, i ha de posar a disposició del públic la sol·licitud de model d'utilitat amb la menció corresponent en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Les indicacions que han d'incloure la menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» són les que consten a l'article 31.3 d'aquest Reglament, amb la inclusió, a més, de les reivindicacions del model d'utilitat sol·licitat i, si s'escau, una reproducció dels dibuixos.

2. Alhora s'ha d'editar un fullet de la sol·licitud de model d'utilitat que ha de contenir les mencions que indica l'article 31.4 d'aquest Reglament, excepte el que fa referència al resum.

#### Article 61. *Oposicions.*

1. L'escrit d'oposició, suficientment motivat, s'ha d'adreçar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i s'ha de presentar en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la sol·licitud en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». L'escrit d'oposició s'ha d'acompanyar de les al·legacions corresponents, i s'hi han d'incloure els fets i les proves



invocades en suport d'aquestes. Si les proves aportades no estan redactades en espanyol, se n'ha d'aportar una traducció a l'espanyol. La presentació de l'escrit d'oposició implica el pagament de la taxa corresponent.

2. L'escrit d'oposició ha de contenir les dades següents:

a) La identitat de l'oponent, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.

b) Si l'oponent ha designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

c) El número de sol·licitud de model d'utilitat contra la qual es formula oposició, així com la identificació del sol·licitant.

d) Els motius en què es funda l'oposició esmentada d'acord amb el que disposa l'article 144.1 de la Llei, així com una declaració que especifiqui en quina mesura l'oposició plantejada afecta el model d'utilitat sol·licitat, amb el detall de les reivindicacions afectades per l'oposició.

3. Una vegada formulada dins de termini l'oposició, si se sol·licita la pròrroga de dos mesos addicionals de l'article 144.2 de la Llei s'ha d'indicar sobre quins aspectes es pretén completar al·legacions o aportar documentació probatòria addicional.

4. L'oposició no s'admet quan:

a) L'escrit d'oposició no es presenti dins del termini que preveu l'apartat 1.

b) No s'hagi abonat la taxa d'oposició.

c) L'escrit d'oposició no permeti identificar inequívocament la sol·licitud contra la qual es formula oposició o la identitat de l'oponent, o no s'enunciïn els motius i les proves en què es funda.

d) No s'hagi presentat el poder de representació.

En el supòsit que preveuen els paràgrafs b), c) i d), s'ha de donar a l'oponent l'oportunitat d'esmenar els defectes o presentar al·legacions en el termini de deu dies a comptar de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no ho fa així s'inadmetrà l'oposició.

Si l'escrit d'oposició no s'ajusta a les altres disposicions del present article, les irregularitats observades s'han de notificar a l'oponent perquè les esmeni en el termini d'un mes des de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de l'oposició.

5. La resolució per la qual s'inadmeti o es doni per desistida l'oposició s'ha de notificar tant a l'oponent com al sol·licitant del model d'utilitat, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la resolució.

6. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar al sol·licitant del model d'utilitat les oposicions admeses juntament amb la documentació annexa per tal que, en el termini de dos mesos des de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» del trasllat de l'oposició, si ho considera oportú, presenti al·legacions, modifiqui les reivindicacions, la descripció i els dibuixos, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei, o sol·liciti que continuï la tramitació. Si el sol·licitant no contesta dins del termini, s'ha de continuar amb la tramitació.

7. En cas que el sol·licitant del model d'utilitat contesti a les oposicions, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar simultàniament a tots els oponents, si n'hi ha diversos, les al·legacions i propostes de modificació presentades pel sol·licitant, i els ha d'atorgar un tràmit de rèplica en cada cas per un termini comú de deu dies des de la publicació del trasllat de la contestació a les oposicions en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

8. L'oponent pot retirar l'escrit d'oposició fins que transcorri el termini que estableix l'apartat anterior.

Article 62. *Examen de les oposicions.*

1. Per examinar els escrits d'oposició, així com, si s'escau, la contestació i les rèpliques, s'ha de crear una Comissió composta per tres experts de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques tècnicament qualificats, un dels quals n'ha de ser el president. La Comissió s'ha de completar amb un jurista si es considera que la naturalesa de la decisió així ho exigeix. En cas d'empat de vots, el president té vot de qualitat.

2. Quan l'Oficina Espanyola de Patents i Marques consideri que, malgrat les modificacions o al·legacions del sol·licitant, persisteixen motius que impedeixen la concessió del model d'utilitat, ha d'atorgar al sol·licitant un termini d'un mes a comptar de la publicació de l'objecció a la concessió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» per tal que esmeni el defecte o presenti noves al·legacions. En la mesura que sigui necessari per esmenar els defectes, el sol·licitant pot modificar la descripció, les reivindicacions i els dibuixos, si s'escau, en els termes que preveuen els articles 48 de la Llei i 64 d'aquest Reglament.

3. Finalment, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre estimant en tot o en part les oposicions presentades, concedint la sol·licitud, si s'escau, de manera modificada o denegant en la seva totalitat la sol·licitud de model d'utilitat quan concorri algun dels motius d'oposició que assenyala l'article 144.1 de la Llei.

4. En cas que no s'hagin presentat oposicions o que totes s'inadmetin o es desestimin, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de concedir el model d'utilitat.

5. La denegació o concessió de la sol·licitud de model d'utilitat s'ha de notificar al titular i als oponents, amb indicació dels motius, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció relativa a la resolució.

6. La publicació de la resolució de denegació ha de contenir les dades següents:

- a) Número de la sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La classificació internacional de patents.
- e) El títol de la invenció.
- f) La identificació del sol·licitant i del seu representant, si s'escau.
- g) La identificació de l'inventor o inventors, llevat que hagin renunciat a ser esmentats com a tals.
- h) Data de denegació.

7. La publicació de la resolució de concessió ha d'esmentar:

- a) Número de sol·licitud i de publicació.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) Les dades completes de la prioritat o prioritats reivindicades.
- d) La classificació internacional de patents.
- e) El títol de la invenció.
- f) La identificació del sol·licitant i del seu representant, si s'escau.
- g) La identificació de l'inventor o inventors, llevat que hagin renunciat a ser esmentats com a tals.
- h) La data de publicació de la sol·licitud.
- i) Ha d'incloure, si s'escau, les modificacions introduïdes en les seves reivindicacions.
- j) La data de concessió.
- k) La posada a disposició del públic de la documentació del model d'utilitat.

8. La resolució de concessió o denegació del model d'utilitat es pot recórrer en alçada en el termini d'un mes a comptar de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». No obstant això, aquest termini és susceptible de restabliment de drets en les condicions i els supòsits que preveu l'article 53 de la Llei.

9. El recurs contra la concessió del model d'utilitat només es pot referir a les qüestions que pugui resoldre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques durant el procediment de registre.

10. El recurs fundat en motius de denegació del model d'utilitat no examinats d'ofici per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, només el poden interposar els qui hagin estat part en un procediment d'oposició contra la concessió del model d'utilitat basat en els motius esmentats, i s'ha de dirigir contra l'acte resolutori de l'oposició plantejada. A aquests efectes es pot entendre desestimada l'oposició si, transcorregut el termini per resoldre-la i notificar-la, no ha recaigut resolució expressa.

11. En el procediment de recurs el titular de la patent pot modificar la sol·licitud amb subjecció al que disposa l'article 48 de la Llei de patents. Si com a conseqüència d'un recurs el model d'utilitat queda modificat, s'ha de publicar aquesta circumstància a l'anunci corresponent en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb inclusió de les reivindicacions del model registrat i, si s'escau, una reproducció dels dibuixos.

12. La resolució del recurs d'alçada posa fi a la via administrativa.

## CAPÍTOL II

### Exercici d'accions

Article 63. *Petició d'informe sobre l'estat de la tècnica per a l'exercici d'accions judicials.*

1. La petició d'un informe sobre l'estat de la tècnica als efectes del que disposa l'article 148.3 de la Llei implica el pagament de la taxa corresponent. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques detecta que la taxa no s'ha pagat o que s'ha fet de manera insuficient, ha d'atorgar al peticionari un termini de deu dies perquè l'aboni, amb indicació que si no ho fa, s'inadmetrà la petició.

2. Admesa la petició d'informe, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'elaborar l'informe sobre l'estat de la tècnica, que s'ha d'acompanyar de l'opinió escrita, preliminar i no vinculant, i els ha de traslladar al peticionari.

3. Tant la petició com l'informe sobre l'estat de la tècnica i l'opinió escrita s'han d'incorporar a l'expedient de model d'utilitat.

4. En vista de l'informe, el sol·licitant del model d'utilitat pot presentar al·legacions i, si s'escau, modificar les reivindicacions, en els tràmits permesos en el capítol I del títol IV d'aquest Reglament.

En vista de l'informe, el titular pot sol·licitar la limitació del model d'utilitat en les condicions i amb els requisits que preveuen l'article 105 i següents de la Llei i l'article 41 i següents d'aquest Reglament.

## TÍTOL IV

### Disposicions comunes en matèria de procediment

## CAPÍTOL I

### Modificació i rectificació d'errors

Article 64. *Modificacions de la sol·licitud de patent o de la patent concedida.*

1. El sol·licitant o titular de la patent només pot modificar les reivindicacions en els tràmits dels procediments que preveuen la Llei i aquest Reglament. Quan modifiqui les reivindicacions, el sol·licitant o titular, per tal de mantenir la coherència, pot modificar la descripció i, si s'escau, els dibuixos o les seqüències biològiques, en els termes que preveu l'article 48 de la Llei.

2. Quan el sol·licitant o titular faci una modificació, ha de presentar el joc complet de reivindicacions en substitució de les reivindicacions presentades anteriorment i, si s'escau, de la descripció, els dibuixos o les seqüències biològiques.

3. La modificació ha d'anar acompanyada d'un escrit en què el sol·licitant identifiqui les diferències entre les reivindicacions anteriors i les reivindicacions modificades. A més, ha d'indicar les raons de la modificació i el seu abast.

4. Les reivindicacions modificades no es poden referir a una matèria que no hagi estat objecte de recerca perquè no estava compresa, formant un únic concepte inventiu general, en la invenció o grup d'invencions originalment reivindicades. Tampoc es poden referir a una matèria que no hagi estat objecte de recerca en virtut dels articles 27 o 28 d'aquest Reglament.

5. El sol·licitant pot modificar les reivindicacions de conformitat amb el que preveu l'apartat primer d'aquest article, sense necessitat de disposar del consentiment dels qui tinguin drets inscrits sobre la seva sol·licitud en el Registre de patents.

6. La designació de l'inventor o inventors no es pot modificar sense el consentiment dels altres inventors designats a la sol·licitud de patent, així com del sol·licitant o titular de la patent.

#### Article 65. *Rectificació d'errors en documents remesos a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

1. Els defectes d'expressió o de transcripció i els errors continguts en qualsevol document remès a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es poden rectificar a petició del sol·licitant o titular.

2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, si la petició de rectificació té per objecte la descripció, les reivindicacions, els dibuixos o les seqüències biològiques, la rectificació ha de ser evident de manera que cap altre text més que el text rectificat podria haver estat proposat pel sol·licitant. En aquest cas, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques només ha de prendre en consideració el contingut de la descripció, les reivindicacions, els dibuixos o les seqüències biològiques i, quan sigui aplicable, la correcció o la modificació aportada pel sol·licitant.

3. En el cas d'error en qualsevol altre document de la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de prendre en consideració el contingut de la sol·licitud pròpiament dita, així com qualsevol altre document incorporat a l'expedient amb anterioritat a la petició de rectificació i, quan sigui aplicable, la correcció o el document corregit aportat pel sol·licitant.

#### Article 66. *Rectificació d'errors en resolucions emeses per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

De conformitat amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a petició de part o a iniciativa pròpia, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials, de fet o aritmètics existents a les seves resolucions o comunicacions, sempre que aquesta rectificació no afecti o alteri el sentit de l'acte.

#### Article 67. *Retirada de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de patent pot ser retirada pel sol·licitant en qualsevol moment abans que la patent sigui concedida. La petició de retirada s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i ha d'incloure:

- a) Una indicació del fet que se sol·licita la retirada de la sol·licitud de la patent.
- b) La identitat del sol·licitant, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- c) En cas que s'hagi designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

- d) El número de sol·licitud de la patent la retirada de la qual se sol·licita.
- e) Signatura del titular de la sol·licitud de patent o del seu representant.

2. Quan, d'acord amb el que preveuen els articles 11.3 i 52.2 de la Llei, per acceptar la retirada sigui necessari que consti el consentiment del titular d'algun dret inscrit sobre la sol·licitud de patent, ha d'adjuntar a la petició una declaració signada per aquest titular del dret o pel seu representant, en què accepti la retirada esmentada.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la sol·licitud de retirada compleix els requisits i les condicions que preveuen la Llei i aquest Reglament. En el supòsit que hi hagi irregularitats, s'ha de suspendre la tramitació i s'han de notificar les irregularitats a l'interessat perquè, en el termini de dos mesos, a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», hi doni contestació. Si en el termini establert no s'esmenen els defectes assenyalats, s'ha de denegar la petició de retirada.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar al sol·licitant la resolució de concessió o denegació, amb indicació dels motius de la retirada, i ha de publicar un anunci de la resolució en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

## CAPÍTOL II

### Mesures en matèria de terminis

#### Article 68. Règim de terminis.

1. Per al còmput dels terminis que preveuen la Llei i aquest Reglament, cal atènyer-se al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, per al pagament de les anualitats que meritin amb posterioritat a la publicació de la concessió, el còmput s'ha de fer en mesos naturals.

2. La presència de defectes en la documentació interromp el procediment des que es notifiqui al sol·licitant la seva existència, mitjançant la corresponent suspensió de la tramitació, fins que s'esmenin els defectes esmentats o expiri el termini per a això, amb aplicació del termini que expiri abans.

3. Els terminis màxims de resolució i notificació o publicació de tots els procediments que preveuen la Llei i aquest Reglament són els que estableixi l'ordre ministerial de terminis màxims que s'adopti en aplicació del que disposa la disposició addicional segona de la Llei.

4. El venciment del termini màxim de resolució per resoldre una sol·licitud de qualsevol procediment tramitat davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en aplicació de la Llei i d'aquest Reglament sense que s'hagi notificat resolució expressa, legítima l'interessat per entendre-la desestimada només als efectes de permetre-li la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent. La desestimació presumpta en cap cas exclou el deure de dictar resolució expressa, la qual s'ha d'adoptar sense cap vinculació al sentit del silenci.

#### Article 69. Pròrroga de terminis.

1. Llevat del que disposa l'apartat 3 del present article, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot prorrogar per dos mesos els terminis que estableixen la Llei i aquest Reglament.

2. La pròrroga d'un termini s'ha de sol·licitar per escrit abans del transcurs del termini la pròrroga del qual se sol·licita, i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre sobre aquesta dins del termini esmentat.

3. No es poden prorrogar els terminis que afectin tercers interessats, i, en particular:

- a) La pròrroga d'un termini ja prorrogat.
- b) El termini per sol·licitar la pròrroga o per sol·licitar el restabliment de drets.

- c) El termini per abonar les anualitats.
- d) El termini per reivindicar la prioritat, així com el termini per a la correcció, l'addició o el restabliment del dret de prioritat.
- e) El termini per presentar una oposició i per interposar recurs administratiu.
- f) El termini per contestar a una comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dins d'un procediment contradictori.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la sol·licitud de pròrroga és admissible i ha de resoldre amb la concessió o la denegació, amb indicació dels motius. La resolució s'ha de comunicar al sol·licitant, i s'ha de publicar un anunci de la resolució en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 70. *Sol·licitud de restabliment de drets.*

1. La sol·licitud per al restabliment d'un dret s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb l'abonament de la taxa corresponent, i ha de contenir les dades següents:

- a) La identitat del sol·licitant o titular del dret el restabliment del qual se sol·licita, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) La identitat del representant, si s'escau, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) Termini o tràmit incomplet.
- d) Si escau, acord i data de l'extinció del dret i de la seva publicació o notificació.
- e) Data de cessament de l'impediment.
- f) Motius de l'incompliment, justificació, proves i al·legacions en suport de la pretensió.
- g) Signatura de l'interessat o del seu representant.

2. Amb la sol·licitud de restabliment del dret s'ha de complir el tràmit omès, i s'hi ha d'adjuntar la formalització de l'acte o la sol·licitud, escrit o documentació que es va ometre en el seu moment en el tràmit esmentat i l'absència de la qual va determinar la pèrdua del dret.

#### Article 71. *Examen i resolució de la sol·licitud.*

1. S'ha d'examinar si la sol·licitud de restabliment de drets s'ha presentat dins del termini que prescriu l'article 53.2 de la Llei i si el termini incomplet és susceptible de restabliment en virtut del que preveuen els apartats 1 i 5 de l'article 53 de la Llei i l'article 14.4 d'aquest Reglament. En cas contrari, s'ha de resoldre amb la inadmissió de la sol·licitud de restabliment de drets.

2. Admesa a tràmit, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la sol·licitud de restabliment del dret compleix els requisits que preveuen l'article anterior i l'article 53 de la Llei, i si l'acte o tràmit omès ha estat degudament complert en totes les seves formalitats quan s'ha presentat la sol·licitud de restabliment.

3. Si s'observa alguna irregularitat o defecte en la documentació presentada, s'ha de comunicar al sol·licitant perquè en el termini de deu dies els esmeni o presenti les seves al·legacions. La sol·licitud de restabliment s'ha de donar per desistida si les irregularitats o els defectes no es corregeixen dins del termini.

4. Quan en la documentació presentada no s'observin irregularitats o defectes, o quan aquests s'hagin solucionat, s'ha d'examinar si s'ha acreditat la diligència deguda en les circumstàncies del cas.

5. Efectuat l'examen abans esmentat s'ha de resoldre, amb l'estimació o la desestimació del restabliment del dret. En aquest últim cas, abans de desestimar el restabliment de drets, s'ha de concedir al peticionari un termini adicional de deu dies perquè formuli observacions.

6. La menció de la resolució de restabliment de drets s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

## CAPÍTOL III

### Del Registre de patents i informació al públic

#### Article 72. *Dades inscriptibles.*

1. El Registre de patents al qual es refereix l'article 79 de la Llei s'ha de portar en forma de base de dades electrònica i ha d'estar obert a la consulta pública. S'hi han d'inscriure, quan sigui procedent, les mencions següents referides tant a les sol·licituds de patents com a les patents concedides:

- a) El número de sol·licitud.
- b) La data de presentació de la sol·licitud.
- c) El títol de la invenció.
- d) Els símbols de la classificació assignats.
- e) La identitat del sol·licitant o del titular de la patent, de conformitat amb el que disposa l'article 2.1.b) d'aquest Reglament.
- f) El nom de l'inventor designat pel sol·licitant o pel titular de la patent, sempre que l'inventor no hagi renunciat a ser designat com a tal.
- g) La identitat del mandatari o representant, llevat que sigui un empleat del sol·licitant; en aquest cas, és suficient la indicació de la identitat i el càrrec a l'empresa del sol·licitant. Quan hi hagi diversos representants, és suficient que s'inscrigui l'esmentat en primer lloc, seguit dels termes «i d'altres».
- h) Les indicacions relatives a la reivindicació de prioritat (data, Estat i número de dipòsit de la sol·licitud anterior).
- i) Les indicacions relatives a la prioritat d'exposició (data, Estat i número d'exhibició).
- j) En cas de divisió de la sol·licitud de patent, els números de les sol·licituds divisionals.
- k) La indicació, si s'escau, que es tracta d'una sol·licitud divisional, i la data de presentació i el número de la sol·licitud o registre de què procedeixi.
- l) La data de publicació de la sol·licitud i, en el cas que no siguin coincidents, la data de publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica o de la menció a la publicació de l'informe de recerca internacional.
- m) La indicació que es tracta d'una patent per transformació d'una sol·licitud de patent europea i les dades relatives a aquesta sol·licitud.
- n) La indicació que es tracta d'una entrada en fase nacional d'una sol·licitud internacional PCT i les dades relatives a aquesta sol·licitud.
- ñ) La data de presentació d'observacions de tercers.
- o) La data de la resolució i de la publicació de la menció de resolució per la qual la sol·licitud de patent o la patent hagi estat desistida, concedida, mantinguda de manera modificada, denegada, retirada o es consideri retirada, limitada o revocada.
- p) Les dades relatives a les oposicions presentades i a la interposició i resolució de recursos administratius i jurisdiccionals.
- q) Les dades relatives a les limitacions o revocacions de la patent.
- r) Les dades relatives a les sol·licituds i resolucions de restabliments de drets.
- s) Les dades relatives a la subscripció d'un conveni arbitral, al laude que recaigui i, si s'escau, als recursos interposats contra aquest, i a les resolucions adoptades en relació amb aquests.
- t) La data de la resolució de caducitat de la patent, la causa i la data de producció d'efectes.
- u) Els pagaments efectuats.

2. A més de les inscripcions a què es refereixen els paràgrafs anteriors, en el Registre de patents s'han d'anotar, sempre amb indicació de la data d'inscripció:

- a) Els canvis del nom, adreça o nacionalitat del sol·licitant o del titular de la patent, o de l'Estat en què tingui el seu domicili, seu o establiment.
- b) Els canvis del nom o de l'adreça professional del representant, excepte quan es tracti del representant a què es refereix article 56.3 del Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol.
- c) En cas que es designi un nou representant, la seva identitat, de conformitat amb el que disposa l'article 2.2.a) d'aquest Reglament.
- d) Les sol·licituds de cessió de la sol·licitud o de la patent, i la data de denegació o concessió de la inscripció de canvi de titularitat.
- e) La constitució, modificació o cessió d'un dret real i la data de la denegació o concessió de la inscripció. En el cas d'una hipoteca mobiliària, s'ha d'anotar la data de la seva inscripció en el Registre de béns mobles.
- f) Les mesures d'execució forçosa i els procediments d'insolvència.
- g) Les sol·licituds d'inscripció, modificació o cessió de llicències i la data de denegació o concessió de la seva inscripció.
- h) L'oferiment de llicència de ple dret, així com qualsevol sol·licitud de llicència de ple dret.
- i) La submissió de la patent al règim de llicències obligatòries, així com qualsevol sol·licitud de llicència obligatòria i la data de la seva denegació o concessió.
- j) Les sol·licituds de cancel·lació de les inscripcions esmentades en els paràgrafs e) a i), i la data d'inscripció de la seva cancel·lació.
- k) Les anotacions preventives, les interposicions de demanda, les interposicions de demanda en l'exercici d'accions reivindicatòries i de nul·litat (directa o per reconvençió), les sol·licituds de limitació de la patent amb caràcter principal o subsidiari en el si d'un procés sobre la seva validesa, qualssevol altres mesures cautelars, les sentències i altres resolucions judicials fermes que posin fi a aquests procediments, així com qualsevol altra que prevegi la Llei de patents o altres lleis aplicables.
- l) Les anotacions registrals que procedeixen d'acords de mediació formalitzats o homologats judicialment.

3. En el Registre de patents també s'han d'inscriure de manera anàloga al que assenyala el present capítol les dades relatives a les sol·licituds de models d'utilitat i als models d'utilitat concedits.

4. Així mateix, s'han d'inscriure de manera anàloga al que assenyala aquest capítol les dades relatives a les sol·licituds de certificats complementaris de protecció i als certificats complementaris de protecció concedits, així com a les seves pròrrogues.

#### Article 73. *Altres dades inscriptibles.*

1. Les decisions judicials relatives a la sol·licitud de patent o a la patent s'han d'inscriure prèvia comunicació del jutge o tribunal competent o a instància de part interessada.

2. Mitjançant una resolució motivada del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es pot disposar la inscripció en el Registre de patents d'altres mencions no previstes a l'article anterior.

#### Article 74. *Publicitat registral.*

El Registre de patents és públic. La publicitat s'ha de fer efectiva mitjançant consulta a la base de dades, obtenció de llistes informàtiques o certificació expedida pel funcionari competent. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de facilitar, amb caràcter gratuït, la consulta pública de la base de dades mitjançant la seva posada a disposició pública en xarxes de comunicació telemàtica.



## Article 75. *Certificacions.*

1. La certificació és l'únic mitjà d'acreditar fefaentment el contingut de les inscripcions registrals.

2. La certificació la pot sol·licitar l'interessat mitjançant la presentació, davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, d'una sol·licitud, en què s'han d'indicar els particulars sobre els quals aquella ha de versar. Quan se sol·liciti una certificació general sobre les inscripcions registrals o la situació d'expedients de patents, de certificats complementaris de protecció o de les seves pròrrogues o de models d'utilitat, aquesta pot consistir en el corresponent extracte informàtic de la base de dades, certificat pel funcionari competent. La sol·licitud de certificació implica el pagament de la taxa corresponent.

## Article 76. *Consulta pública d'expedients.*

1. La consulta pública d'expedients a la qual es refereixen l'article 55 i la disposició addicional cinquena de la Llei s'ha d'efectuar sobre els documents originals o còpies d'aquests. Quan els expedients es conservin mitjançant suports electrònics d'emmagatzematge, la consulta pública s'ha d'efectuar sobre aquests mitjans electrònics. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'establir la manera de portar a terme la consulta. La sol·licitud de consulta pública implica el pagament de la taxa corresponent.

2. Als efectes de la consulta a la qual es refereix l'article 55.2 de la Llei, l'interessat, a més del que estableix aquest article, ha d'aportar les proves que evidencin que el sol·licitant de l'expedient la consulta del qual se sol·licita ha pretès fer valer davant seu els drets derivats de l'expedient esmentat. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'admetre la consulta esmentada en aquest apartat si considera suficient l'evidència aportada per l'interessat.

3. Queden també exclosos de la consulta pública:

a) Els projectes d'acords i d'informes, així com qualsevol document destinat a la preparació d'acords i informes, que no hagin estat comunicats a les parts.

b) Les comunicacions entre òrgans de l'Administració de la mateixa conseqüència.

c) La documentació concernent a la designació de l'inventor, si aquest ha renunciat al seu dret personal de menció en la patent.

d) Les parts o documents de l'expedient la confidencialitat dels quals hagi sol·licitat l'interessat amb caràcter previ a la petició de consulta, tal com disposa l'apartat 5 de la disposició addicional cinquena de la Llei.

4. Prèvia sol·licitud, la consulta pública s'ha de fer mitjançant l'expedició de còpies dels documents de l'expedient. Per obtenir aquestes còpies s'ha de pagar la taxa corresponent.

5. L'accés a la matèria biològica dipositada de conformitat amb l'article 27 de la Llei s'ha de portar a terme en les condicions i formes que preveuen els articles 56 de la Llei i 5 i 6 d'aquest Reglament.

## TÍTOL V

### Inscripció de les cessions, llicències i altres modificacions de drets i dels oferiments de llicències de ple dret

#### CAPÍTOL I

##### Inscripció de les cessions, llicències i altres modificacions de drets

Article 77. *Contingut de la sol·licitud d'inscripció de cessions.*

1. La petició per inscriure la cessió d'una patent o de la seva sol·licitud s'ha de presentar mitjançant una instància, en el model oficial. La presentació de la sol·licitud d'inscripció està subjecta al pagament de la taxa corresponent i ha d'incloure:

- a) La identitat del sol·licitant o titular del dret que es transmet, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) La identitat del nou sol·licitant o titular, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- c) Quan el sol·licitant de la inscripció actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- d) Indicació del document o acte acreditatiu de la cessió.
- e) Número de sol·licitud de la patent que es transmet.
- f) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. Si el canvi de la titularitat resulta d'un contracte, la sol·licitud d'inscripció s'ha de presentar acompanyada d'alguns dels documents següents:

- a) Còpia autèntica del contracte o bé còpia simple d'aquest amb legitimació de signatures efectuada davant d'un notari o una altra autoritat pública competent.
- b) Extracte del contracte en què consti per testimoni notarial o d'una altra autoritat pública competent que l'extracte és conforme al contracte original.
- c) Certificat o document de transferència signat tant pel titular com pel nou propietari, consistents en els models oficials.

3. Si el canvi en la titularitat es produeix per una fusió, reorganització o divisió d'una persona jurídica, per imperatiu legal, per resolució administrativa o per decisió judicial, la sol·licitud d'inscripció s'ha d'acompanyar d'un testimoni emanat de l'autoritat pública que emeti el document, o bé una còpia del document que provi el canvi, autenticada o legitimada per un notari o per una altra autoritat pública competent. No obstant això, per a la inscripció d'embargaments, concursos i altres mesures judicials és suficient el manament oportú emès a l'efecte pel jutge o tribunal que les hagi dictat o per l'òrgan administratiu competent. La petició d'inscripció de les cessions que preveu aquest apartat es regeix, en el que sigui aplicable, pel que estableix l'apartat 1 d'aquest article.

4. La sol·licitud d'inscripció de cessió pot comprendre diverses patents i sol·licituds de patent, a condició que el titular registral actual i el nou titular siguin els mateixos per a cadascuna de les patents o sol·licituds afectades, i s'ha d'abonar la taxa corresponent per cadascuna.

Article 78. *Contingut de la sol·licitud d'inscripció de canvis de nom o adreça de l'interessat o del representant.*

1. Quan no hi hagi canvi en la persona del sol·licitant o titular de la patent, però sí en el seu nom o adreça, aquest canvi s'ha d'inscriure en el Registre de patents a sol·licitud de l'interessat.

2. La sol·licitud d'inscripció de canvi de nom o adreça, que, si s'escau, està subjecta al pagament de la taxa corresponent, ha d'incloure:

- a) El número de la sol·licitud o de la patent afectada.
- b) La identitat del sol·licitant o titular de la patent, tal com figurin en el Registre de patents.
- c) La indicació del nou nom o adreça del sol·licitant o titular de la patent, tal com s'hagi d'inscriure en el Registre de patents després del canvi produït, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- d) Si s'ha designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- e) La signatura de l'interessat o del seu representant.

3. Es poden agrupar en una única sol·licitud de canvi de nom o adreça totes les sol·licituds o patents que pertanyin a l'interessat. En aquest cas, s'han d'indicar els números de totes les sol·licituds o patents afectades, i s'ha d'abonar la taxa corresponent per cadascun.

4. Quan l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dubti, raonablement, de la veracitat del canvi de nom o adreça sol·licitat, pot demanar a l'interessat la presentació de les proves que acreditin aquest canvi.

5. Els apartats anteriors són aplicables al canvi de nom o adreça del representant i, de conformitat amb la seva pròpia naturalesa, també als canvis de nacionalitat del sol·licitant o titular del dret o de l'Estat en què tingui el seu domicili, seu o establiment.

#### Article 79. *Contingut de la sol·licitud d'inscripció de llicències.*

1. La petició d'inscripció d'una llicència de patent o de la seva sol·licitud s'ha de presentar mitjançant una instància, en el model oficial.

2. La sol·licitud, que està subjecta al pagament de la taxa corresponent, ha d'incloure les mencions que conté l'article 77.1 d'aquest Reglament i s'ha de presentar acompanyada d'algun dels documents que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article esmentat, referits al contracte de llicència i a l'atorgant i al titular de la llicència.

3. Quan el document acreditatiu de la llicència sigui algun dels que preveu l'article 77.2.c) d'aquest Reglament, aquests documents han de consistir en els models oficials.

4. A la sol·licitud d'inscripció de la llicència s'ha d'indicar si és exclusiva o no, així com les eventuais limitacions del contracte quant a la seva durada, modalitat d'explotació, àmbit territorial o aplicacions. També s'hi ha d'indicar si el llicenciatari la pot cedir, o concedir subllicències. En cas que a la sol·licitud d'inscripció no s'indiqui algun dels aspectes esmentats, la llicència s'ha d'inscriure de conformitat amb les presumpcions legals que estableix l'article 83 de la Llei.

5. La petició d'inscripció de la llicència pot comprendre diverses sol·licituds o patents a condició que el llicenciatari i el llicenciatari siguin els mateixos per a cadascuna de les sol·licituds o patents afectades, amb l'abonament de la taxa corresponent per cadascuna.

#### Article 80. *Contingut de la sol·licitud d'inscripció d'altres negocis jurídics.*

1. La sol·licitud d'inscripció d'altres actes o negocis jurídics inscripibles d'acord amb el que estableixen els articles 79.2 i 82.1 de la Llei, tret de la hipoteca mobiliària, que es regeix per les seves disposicions específiques, s'ha d'ajustar als requisits i les condicions que preveu l'article 77 d'aquest Reglament degudament adequats a la naturalesa de l'acte o el dret a inscriure. La sol·licitud d'inscripció d'opcions de compra o constitució de drets reals s'ha d'acompanyar, a més, d'un document acreditatiu, de conformitat amb el que preveuen els paràgrafs a) o b) de l'article 77.2 d'aquest Reglament.

2. En el supòsit d'inscripció de concurs de creditors, embargaments o altres mesures d'execució forçosa, la sol·licitud d'inscripció en el Registre de patents, presentada per l'autoritat competent, no està subjecta al pagament de taxes. En particular, si hi ha un concurs de creditors inscrit a l'Oficina ha de quedar suspesa qualsevol actuació tendent a l'extinció del dret afectat fins que no es rebí l'autorització judicial corresponent. Rebuda

l'autorització judicial s'ha d'obrir un termini de dos mesos per a la regularització del dret afectat.

**Article 81.** *Contingut de la sol·licitud de cancel·lació o modificació de la inscripció de cessions, canvis de nom o adreça, llicències i altres negocis jurídics.*

1. La inscripció de cessions, de canvis de nom o adreça, de llicències i dels negocis jurídics als quals es refereix l'article 80 d'aquest Reglament s'ha de cancel·lar o modificar a petició d'una de les parts, mitjançant el model oficial.

2. La sol·licitud de cancel·lació o modificació ha de contenir les indicacions següents:

a) La identitat del sol·licitant, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 del Reglament.

b) Si s'ha designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

c) Número de l'expedient que es pretén cancel·lar o modificar.

d) Número de la sol·licitud o patent afectada pel dret que s'ha de cancel·lar o modificar, en cas de cancel·lació o modificació parcial.

e) Indicació del dret la cancel·lació o modificació del qual se sol·licita.

f) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. El que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 77 d'aquest Reglament és aplicable, de conformitat amb la seva pròpia naturalesa, a la sol·licitud de cancel·lació o modificació que preveu aquest article.

**Article 82.** *Procediment d'inscripció de cessions, canvis de nom o adreça, llicències i altres negocis jurídics, així com de la seva cancel·lació o modificació.*

1. La inscripció de cessions, de canvis de nom o adreça, de llicències i dels negocis jurídics als quals es refereix l'article 80 d'aquest Reglament, la pot sol·licitar qualsevol de les parts. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de numerar i datar la sol·licitud, i ha d'expedir el corresponent rebut acreditatiu de la presentació, que pot consistir en una còpia de la sol·licitud presentada, en què s'han de fer constar el número, el lloc, la data i l'hora de presentació.

2. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els articles 77 a 80 del Reglament. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves alegacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre sobre la sol·licitud d'inscripció.

3. Quan l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pugui dubtar raonablement de la veracitat de qualsevol indicació continguda en la sol·licitud d'inscripció o en els documents que l'acompanyin, pot exigir al sol·licitant l'aportació de proves que acreditin la veracitat d'aquestes indicacions. A la comunicació s'han d'indicar les raons per les quals dubta de la veracitat de la informació esmentada.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha d'inscriure cessions a favor de persones físiques o jurídiques que, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei o les normes civils o mercantils, no en puguin ser titulars.

5. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre amb la concessió o la denegació, total o parcial, de la sol·licitud d'inscripció. En cas de denegació, se n'han d'indicar els motius. La resolució recaiguda s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

6. Els apartats anteriors són aplicables a les sol·licituds de cancel·lació o modificació que preveu l'article 81 d'aquest Reglament.

7. En el supòsit que es constitueixi una hipoteca mobiliària, aquesta s'ha de regir per les seves disposicions específiques i s'ha d'inscriure a la secció quarta del Registre de

béns mobles, amb notificació d'aquesta inscripció al Registre de patents per a la seva inscripció en aquest Registre. A aquests efectes tots dos registres han d'estar coordinats per comunicar-se telemàticament els gravàmens que s'hi inscriguin o anotin. Als efectes d'una coordinació adequada l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i la Direcció General dels Registres i del Notariat poden subscriure un acord en el qual es fixin les condicions i especificacions tècniques de comunicació telemàtica.

## CAPÍTOL II

### Inscripció dels oferiments de llicències de ple dret

Article 83. *Sol·licitud d'inscripció d'ofertament de llicència de ple dret.*

1. El titular que, en virtut de l'article 88 de la Llei, vulgui autoritzar la utilització de la invenció objecte de la seva patent a qualsevol interessat en qualitat de llicenciatari, ha de presentar una instància davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La sol·licitud implica el pagament de la taxa corresponent.

2. La sol·licitud d'inscripció d'ofertament de llicència de ple dret ha d'incloure:

- a) La identitat del titular de la patent.
- b) Quan el titular actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) Número de sol·licitud de patent en relació amb la qual efectua l'ofertament.
- d) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. Rebuda la sol·licitud, si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al titular de la patent perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud d'inscripció.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre amb la concessió o la denegació de la sol·licitud d'inscripció. En cas de denegació, se n'han d'indicar els motius. La resolució recaiguda s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Article 84. *Retirada de l'ofertament de llicència de ple dret.*

1. El titular de la patent que vulgui retirar el seu ofertament de llicència de ple dret ha de presentar una instància davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que ha d'incloure:

- a) La identitat del titular de la patent.
- b) Quan el titular actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) Número de sol·licitud de patent en relació amb la qual vol retirar l'ofertament.
- d) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableix l'apartat anterior i, en particular, si s'ha presentat una sol·licitud d'utilització d'invenció subjecta al règim de llicència de ple dret. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al titular de la patent perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud de retirada d'ofertament, amb la concessió o la denegació de la sol·licitud d'inscripció de retirada. En cas de denegació, se n'han d'indicar els motius. La resolució recaiguda s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

3. La publicació de la concessió de la inscripció de retirada de l'ofertament de llicència de ple dret obre el termini que preveu l'article 88.3 de la Llei per a l'abonament de les reduccions de les anualitats.

*Article 85. Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència de ple dret.*

1. L'interessat que, en qualitat de llicenciatari, vulgui explotar la invenció que hagi estat objecte d'un ofertament de llicència de ple dret, ha de presentar una instància davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que ha d'incloure:

- a) La identitat del sol·licitant de la llicència, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) Quan l'interessat actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) Número de sol·licitud de patent en relació amb la qual sol·licita la llicència de ple dret.
- d) Indicació de la utilització que es farà de la invenció.
- e) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. Rebuda la sol·licitud, quan de l'examen efectuat resulti alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves alegacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud d'obtenció de llicència de ple dret.

3. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que no hi ha cap impediment, ha de comunicar la sol·licitud d'obtenció de llicència de ple dret al titular de la patent i al sol·licitant de l'autorització, amb indicació que, transcorregut el termini d'un mes des de la recepció de la comunicació, el sol·licitant està autoritzat a utilitzar la invenció de la manera indicada a la sol·licitud.

4. Si en el termini d'un mes que indica l'apartat anterior, les parts no arriben a un acord sobre la compensació que hagi de pagar el llicenciatari, qualsevol d'aquestes parts pot sol·licitar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que fixi l'import adequat de la compensació esmentada. La sol·licitud s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i implica el pagament de la taxa corresponent. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, abans de resoldre, ha d'escoltar prèviament totes dues parts i es pot adreçar a la institució que consideri més convenient ateses les circumstàncies del cas per sol·licitar la designació d'un expert que l'assessori en la determinació de la compensació a pagar pel llicenciatari. La resolució s'ha de comunicar a les parts.

5. En cas que hagin esdevingut o conegut fets que facin aparèixer com a manifestament inadequat l'import establert, qualsevol de les parts pot sol·licitar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que el modifiqui. La sol·licitud s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i implica el pagament de la taxa corresponent. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, abans de resoldre, ha d'escoltar prèviament totes dues parts i es pot adreçar a la institució que consideri més convenient ateses les circumstàncies del cas per sol·licitar la designació d'un expert que l'assessori en la determinació de la compensació a pagar pel llicenciatari. La resolució s'ha de comunicar a les parts.

## TÍTOL VI

### Llicències obligatòries

*Article 86. Sol·licitud de llicència obligatòria.*

1. Qualsevol persona que, en virtut de l'article 92 de la Llei, o el titular d'una patent posterior que, en virtut de l'article 93 de la Llei, vulgui sol·licitar una llicència obligatòria, ha

de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una sol·licitud en el model oficial. La sol·licitud està subjecta al pagament de la taxa corresponent, i ha de contenir:

- a) La identitat del sol·licitant, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) Quan l'interessat actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) El número de sol·licitud de la patent a la qual es refereix la sol·licitud de llicència obligatòria, així com la identificació del titular de la patent.
- d) Proves sobre les circumstàncies que concorrin en el cas i que podrien justificar la concessió de llicències obligatòries.
- e) La prova que acrediti l'intent previ d'obtenció de llicència contractual, excepte en els casos que preveu l'article 97.2 de la Llei.
- f) La finalitat i l'àmbit de la llicència que es pretengui obtenir i les raons en què es fonamenti aquesta pretensió.
- g) Les dades que permetin jutjar que el sol·licitant disposa de mitjans per portar a terme una explotació real i efectiva de la invenció patentada i que ofereix les garanties que raonablement pugui exigir el titular de la patent per concedir una llicència.
- h) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. Si, en aplicació del que disposen els articles 94 i 95 de la Llei, es decreta la submissió d'una patent al règim de llicències obligatòries, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar una menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». A partir d'aquest moment, qualsevol persona que vulgui sol·licitar una llicència obligatòria ha de presentar una sol·licitud segons els requisits que estableix l'apartat anterior.

3. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al sol·licitant de la llicència obligatòria perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves al·legacions. En cas contrari, s'ha de denegar la concessió de la llicència obligatòria. La resolució de denegació s'ha de comunicar a totes dues parts i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

#### Article 87. *Procediment de tramitació.*

1. Si de l'examen no resulten defectes en la sol·licitud de llicència obligatòria o els defectes han estat degudament solucionats, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de traslladar al titular de la patent la sol·licitud de llicència obligatòria amb els documents que l'acompanyin perquè, en el termini màxim d'un mes a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», faci les al·legacions que consideri oportunes i, si s'escau, aporti les proves necessàries en suport de les seves al·legacions.

2. Si el titular de la patent no contesta dins del termini prescrit, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir a la concessió de la llicència obligatòria. Si el titular de la patent contesta, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de valorar les al·legacions i les proves presentades per totes dues parts.

3. A petició de totes dues parts, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot suspendre per una sola vegada la tramitació de l'expedient pel termini que consideri oportú en vista de les circumstàncies del cas. Aquest termini no pot excedir els sis mesos.

4. Quan l'Oficina Espanyola de Patents i Marques consideri que es donen les circumstàncies que justifiquen la concessió de la llicència obligatòria i així ho publiqui en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», ha de procedir segons el que disposen els apartats 2 a 4 de l'article 99 de la Llei. En cas contrari, s'ha de denegar la concessió de la llicència obligatòria.

5. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ha d'adreçar a la institució que consideri més convenient ateses les circumstàncies del cas per sol·licitar la designació de l'expert que hagi de ser nomenat en virtut de l'apartat 2 de l'article 99 de la Llei.

6. La resolució que atorgui la llicència obligatòria n'ha de determinar el contingut. En particular, ha de fixar l'àmbit de la llicència, el cànon, la durada, les garanties que hagi de prestar el llicenciatari, el moment a partir del qual ha d'iniciar l'explotació i qualssevol altres clàusules que assegurin que explotará d'una manera seriosa i efectiva la invenció patentada. Així mateix, la resolució ha de determinar les despeses que hagi de sufragar cada part, que són les causades a instància seva, amb la possibilitat d'imposar el pagament de totes les despeses a una de les parts quan es declari que ha actuat amb temeritat o mala fe. Les despeses comunes s'han de pagar a mitges.

7. Tant la resolució que atorgui la llicència com la que la denegui s'han de comunicar a totes dues parts, i s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

**Article 88. *Llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a països amb problemes de salut pública.***

La sol·licitud i el procediment de tramitació en el supòsit de llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a països amb problemes de salut pública que preveu l'article 96 de la Llei, es regeixen pel que disposa el Reglament (CE) núm. 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública.

## TÍTOL VII

### **Caducitat de la patent**

#### CAPÍTOL I

##### **Per falta o insuficiència de l'explotació de la patent**

**Article 89. *Caducitat per falta o insuficiència d'explotació de l'article 108.1.d) de la Llei.***

1. La instrucció de l'expedient administratiu de caducitat que preveu l'article 108.1.d) i 4 de la Llei es pot iniciar d'ofici o a petició de part interessada.

2. L'escrit de petició de caducitat s'ha de notificar al titular de la patent i als llicenciataris de totes les llicències obligatòries inscrites o en tràmit d'inscripció perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, presentin les alegacions oportunes.

3. Transcorregut el termini que indica l'apartat anterior, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre, prenent en consideració el contingut de la llicència concedida de conformitat amb l'article 99 de la Llei, especialment quant a l'àmbit de la llicència i altres clàusules pertinents relatives a l'explotació o demora de començament de l'explotació, de conformitat amb el que preveuen els paràgrafs 4 i 7 de l'article esmentat.

4. No es pot acordar la caducitat de la patent si, passats dos anys des de la concessió de la primera llicència obligatòria, la invenció està sent explotada o si, malgrat no haver-hi explotació, hi ha sol·licituds de llicència obligatòria en tramitació de conformitat amb l'article 98 de la Llei o altres llicències obligatòries concedides, cas en què s'ha de procedir a la cancel·lació de totes les llicències obligatòries concedides no explotades en els dos anys següents a la seva concessió. Als efectes de l'article 108.1.d) de la Llei, una llicència obligatòria que hagi estat cancel·lada no té la consideració de primera llicència obligatòria concedida, excepte en cas que s'hagin cancel·lat totes les llicències obligatòries concedides i no hi hagi sol·licituds de llicència obligatòria pendents.



Article 90. *Caducitat per falta o insuficiència d'explotació de l'article 108.1.e) de la Llei.*

1. La caducitat que preveu l'article 108.1.e) de la Llei s'ha de declarar prèvia instrucció de l'expedient corresponent, iniciat d'ofici o a instància de part interessada.
2. L'escrit de petició de caducitat s'ha de traslladar al titular de la patent per tal que, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, pugui presentar al·legacions i proves que justifiquin les circumstàncies que condicionin l'explotació.
3. Transcorregut el termini que indica l'apartat anterior, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre.

Article 91. *Resolució.*

1. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques declara la caducitat de la patent per falta o insuficiència d'explotació, segons l'article 108.1.d) o 108.1.e) de la Llei, s'ha de notificar al titular i, si s'escau, al llicenciatari obligatori, així com a qualsevol titular d'algun dret inscrit sobre la patent, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».
2. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques procedeix a la cancel·lació d'una llicència obligatòria no explotada d'acord amb l'article 89.4 d'aquest Reglament, aquesta resolució s'ha de notificar tant al titular de la patent com al llicenciatari de la llicència obligatòria cancel·lada, així com a qualsevol titular d'algun dret inscrit sobre la patent, i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

## CAPÍTOL II

### Per renúncia del titular

Article 92. *Renúncia total o parcial de la patent.*

1. La sol·licitud de renúncia de la patent d'acord amb el que disposa l'article 110 de la Llei s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i ha d'incloure:
  - a) Una indicació del fet que se sol·licita la renúncia parcial o total de la patent.
  - b) La identitat del titular de la patent, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
  - c) En cas que s'hagi designat un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
  - d) El número de sol·licitud de la patent la renúncia de la qual se sol·licita.
  - e) En el supòsit que se sol·liciti la renúncia parcial, indicació de les reivindicacions a les quals renuncia.
  - f) Signatura del titular de la patent o del seu representant.
2. Quan, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'article 110 de la Llei, per acceptar la renúncia sigui necessari que consti el consentiment del titular d'algun dret inscrit sobre la patent o, si s'escau, del demandant d'una acció reivindicatòria o de nul·litat sobre la patent, és suficient adjuntar a la sol·licitud una declaració signada per l'esmentat titular del dret o el demandant, o pel seu representant, en què accepti aquesta renúncia.
3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la sol·licitud de renúncia compleix els requisits i les condicions que preveuen la Llei i aquest Reglament. En particular, en el supòsit que se sol·liciti una renúncia parcial, s'ha de comprovar que aquesta renúncia no suposa una ampliació de l'objecte de la patent. En el supòsit que hi hagi irregularitats, s'ha de suspendre la tramitació i aquestes irregularitats s'han de notificar al titular perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», hi doni contestació. Si en el termini establert no es reparen els defectes assenyalats, s'ha de denegar la inscripció de la renúncia sol·licitada.
4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» l'acord d'acceptació de la renúncia. En cas de renúncia total s'ha de

procedir a caducar la patent d'acord amb l'article 108.1.b) de la Llei. En cas de renúncia parcial, s'han d'especificar les reivindicacions que hagin estat objecte de la renúncia i aquelles per a les quals hagi quedat subsistent la patent. En aquest últim supòsit, si el titular de la patent ha aportat un nou text en què s'adeqüen les reivindicacions, s'ha de publicar, previ pagament de la taxa corresponent, un nou fullet que inclogui les indicacions que esmenta l'article 39.9 d'aquest Reglament, en què se substitueixin les referències al manteniment de la concessió de manera modificada per una indicació de renúncia parcial.

## TÍTOL VIII

### Aplicació dels convenis internacionals

#### CAPÍTOL I

#### Aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees

*Article 93. Presentació de sol·licituds de patent europea que no reivindiquin prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya.*

1. Les sol·licituds de patent europea que es presentin davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i que no reivindiquin la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya i estiguin redactades en un idioma diferent de l'espanyol, han d'anar acompanyades d'una traducció a l'espanyol, almenys, del títol i del resum. En el supòsit que no s'hagi aportat aquesta traducció, s'ha de requerir el sol·licitant perquè l'aporti en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

2. Si, en aplicació del que preveuen l'article 34 i el títol XI de la Llei, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que la invenció objecte de la sol·licitud de patent europea pot ser d'interès per a la defensa nacional, ha de requerir el sol·licitant perquè, en el termini d'un mes, apporti una traducció a l'espanyol de la descripció i de les reivindicacions i una còpia dels dibuixos, si s'escau, encara que no contingui expressions que s'hagin de traduir.

3. Una vegada rebuda la documentació, s'ha de remetre al Ministeri de Defensa perquè, com més aviat millor dins del termini per a la transmissió de les sol·licituds de patents europees a l'Oficina Europea de Patents que prescriu la regla 37.1.b) del Reglament d'execució del Conveni sobre la concessió de patents europees (fet a Munic el 5 d'octubre de 1973), emeti un informe motivat sobre si l'objecte de la sol·licitud de patent europea pot ser d'interès per a la defensa nacional.

4. En cas que el Ministeri de Defensa consideri que la invenció és d'interès per a la defensa nacional, ha de requerir a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que en decreti la tramitació secreta i n'efectuï la corresponent notificació al sol·licitant. Així mateix, abans del transcurs del termini prescrit que indica el paràgraf anterior, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar a l'Oficina Europea de Patents que no transmetrà la sol·licitud de patent europea.

*Article 94. Procediment per a la protecció provisional de la sol·licitud de patent europea publicada.*

1. Per obtenir la protecció provisional a la qual es refereix l'article 154 de la Llei, el sol·licitant de la patent europea l'ha de demanar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta sol·licitud implica el pagament de la taxa corresponent.

2. La sol·licitud de protecció provisional ha d'incloure:

a) La identitat del sol·licitant de patent europea, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.

b) Quan el sol·licitant actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

c) El número de sol·licitud o de publicació de patent europea la protecció provisional de la qual se sol·licita.

d) El títol de la invenció a què es refereix la sol·licitud de patent europea, traduït a l'espanyol.

e) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la traducció a l'espanyol de les reivindicacions, així com d'una còpia dels dibuixos, si s'escau, i d'una traducció de les expressions que continguin. Quant als requisits formals de les reivindicacions traduïdes, són els que es preveuen a l'annex d'aquest Reglament.

4. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presentin les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud.

5. En el termini d'un mes a partir de la data de remissió de la traducció o de l'esmena dels defectes, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» un anunci de concessió o denegació de la protecció provisional. Així mateix, si s'escau, s'ha d'editar un fullet amb les reivindicacions i els dibuixos, si n'hi ha.

#### Article 95. *Procediment per a la protecció definitiva de la patent europea.*

1. En virtut del que disposa l'article 155 de la Llei i en el termini que preveu el seu apartat segon, el titular d'una patent europea que vulgui obtenir la protecció definitiva a Espanya ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la traducció de la patent europea tal com hagi estat concedida. La sol·licitud de protecció definitiva implica el pagament de la taxa corresponent.

2. La sol·licitud de protecció definitiva ha d'incloure:

a) La identitat del titular de patent europea, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.

b) Quan el titular actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.

c) El número de sol·licitud o de publicació de patent europea la protecció definitiva de la qual sol·licita.

d) El títol de la invenció a què es refereix la patent europea, traduït a l'espanyol.

e) Signatura del titular o del seu representant.

3. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la traducció a l'espanyol del fullet complet de la patent europea tal com hagi estat concedida, modificada o limitada per l'Oficina Europea de Patents. Quant als requisits formals del fullet traduït (descripció, reivindicacions, dibuixos i seqüències biològiques, si s'escau), són els que es preveuen a l'annex d'aquest Reglament.

4. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al titular perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presentin les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud.

5. En el termini d'un mes a partir de la data de remissió de la traducció o de l'esmena dels defectes, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» un anunci de concessió o denegació de la protecció definitiva. Si s'escau, s'ha d'editar un fullet en les mateixes condicions i amb el mateix contingut que per a les patents nacionals, a excepció del resum.

**Article 96. Revisió de la traducció.**

1. El sol·licitant o el titular d'una patent europea pot revisar, en qualsevol moment i durant la vida legal de la patent, la traducció aportada amb anterioritat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. El procediment per sol·licitar la publicació de la revisió de la traducció és el que preveuen els articles anteriors i està subjecte al pagament de la taxa corresponent.

**Article 97. Correcció de fullets per l'Oficina Europea de Patents.**

Per als fullets publicats per l'Oficina Europea de Patents respecte dels quals el sol·licitant o el titular hagi presentat una traducció a l'espanyol davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en cas que l'Oficina Europea de Patents en publiqui una correcció, el sol·licitant o titular de la patent europea ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la corresponent correcció del fulllet traduït a l'espanyol o una indicació que la correcció esmentada no afecta la patent europea amb efectes a Espanya. Si el sol·licitant o el titular no presenten la traducció de la correcció, aquesta no té efectes a Espanya.

**Article 98. Transformació de la sol·licitud de patent europea.**

1. La sol·licitud de patent europea es considera, des de la data de recepció de la petició de transformació per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, una sol·licitud nacional.

2. Una vegada rebuda la petició de transformació, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ho ha de comunicar al sol·licitant perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», presenti la sol·licitud nacional i aboni les taxes corresponents. En aquest moment, ha de triar si vol protegir la invenció mitjançant una patent o un model d'utilitat.

3. La sol·licitud de patent o de model d'utilitat es regeix pels requisits i els tràmits que preveuen la Llei i aquest Reglament. Respecte de la traducció a l'espanyol, si el text de la sol·licitud de patent europea ha patit modificacions en el curs del procediment davant l'Oficina Europea de Patents, el sol·licitant ha d'aportar, dins del termini que preveu l'apartat anterior, la traducció del text en què vol fundar el procediment de concessió davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

4. La sol·licitud nacional que es derivi de la transformació d'una sol·licitud de patent europea ha de mantenir la data de presentació que hagi acordat l'Oficina Europea de Patents.

**CAPÍTOL II****Aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT)****Article 99. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina receptora.**

La sol·licitud internacional que es presenti davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en qualitat d'oficina receptora dóna lloc al pagament de la taxa de transmissió que preveu l'article 163.3 de la Llei. Aquesta taxa s'ha d'abonar en el termini d'un mes, a comptar de la recepció de la sol·licitud internacional per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. En cas d'impagament de la taxa, s'ha de procedir segons el que disposa la regla 16bis del PCT.

**Article 100. Procediment per a la protecció provisional de la sol·licitud internacional publicada.**

1. Als efectes de l'article 170.2 de la Llei, quan la sol·licitud internacional s'hagi publicat en un idioma diferent de l'espanyol, el sol·licitant ha de demanar la protecció

provisional davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta sol·licitud implica el pagament de la taxa corresponent.

2. La sol·licitud de protecció provisional ha d'incloure:

- a) La identitat del sol·licitant de la sol·licitud internacional, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament.
- b) Quan el sol·licitant actuï per mitjà d'un representant, la identitat d'aquest, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- c) El número de sol·licitud o de publicació de la sol·licitud internacional la protecció provisional de la qual se sol·licita.
- d) El títol de la invenció a què es refereix la sol·licitud internacional, traduït a l'espanyol.
- e) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la traducció a l'espanyol de la sol·licitud internacional tal com s'hagi publicat, així com d'una còpia dels dibuixos, si s'escau, i d'una traducció de les expressions que contingui. Quant als requisits formals dels documents traduïts, són els que es preveuen a l'annex d'aquest Reglament.

4. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la documentació presentada compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors. Si de l'examen efectuat resulta alguna irregularitat o defecte, s'ha de suspendre la tramitació, i s'han de notificar les objeccions observades al titular perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les esmeni o presenti les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud.

5. En el termini d'un mes a partir de la data de remissió de la traducció o de l'esmena dels defectes, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» un anunci de concessió o denegació de la protecció provisional. Si s'escau, s'ha d'editar un fullet en les mateixes condicions i amb el mateix contingut que per a les patents nacionals.

#### Article 101. *Tramitació de la sol·licitud internacional en fase nacional.*

1. El termini per entrar en fase nacional, tal com disposa l'article 169.1 de la Llei, és el que disposen els articles 22 o 39 del PCT.

2. Per entrar en fase nacional, el sol·licitant ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la documentació i informació següent:

a) Instància en què s'indiqui que es tracta d'una sol·licitud internacional que entra en fase nacional davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, tal com indica l'article 2.2.b) d'aquest Reglament;

b) Modalitat de protecció que es vol: patent o model d'utilitat. Només es pot sol·licitar un tipus de modalitat de protecció per cada sol·licitud internacional.

c) La identitat del sol·licitant, de conformitat amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 2.1 d'aquest Reglament, i del seu representant, si s'escau, de conformitat amb el que disposa el paràgraf a) de l'article 2.2 d'aquest Reglament. En el supòsit que el sol·licitant no coincideixi amb el sol·licitant de la sol·licitud internacional en la data de presentació internacional, s'ha d'aportar un document de cessió, llevat que el canvi en la persona del sol·licitant s'hagi fet de conformitat amb la regla 92bis del PCT.

d) Qualsevol reivindicació de prioritat que s'hagi indicat a la sol·licitud internacional. Si el sol·licitant no coincideix amb la persona que figura com a tal a la sol·licitud prioritària, s'ha d'aportar un document que contingui una prova del dret del sol·licitant a reivindicar la prioritat de la sol·licitud anterior. No és necessari aportar aquest document de prova si el petitori de la sol·licitud internacional PCT conté una declaració relativa a la regla 4.17.iii) del PCT, que hagi estat acceptada per l'oficina receptora competent o per l'Oficina Internacional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. A més, s'ha d'abonar la taxa de prioritat.

e) La traducció a l'espanyol de la sol·licitud internacional tal com es va dipositar originàriament i, si s'escau, de les modificacions efectuades en virtut dels articles 19 o 34 del PCT. En cas que el sol·licitant, quan s'entri en fase nacional, vulgui fer modificacions, les ha d'aportar en espanyol i hi ha d'adjuntar un escrit en què s'indiquin les diferències entre la sol·licitud internacional PCT tal com va ser dipositada o modificada a la fase internacional i les modificacions efectuades en entrar en la fase nacional. En aquest escrit s'han d'indicar les raons d'aquestes modificacions i s'han d'especificar els documents de la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos en què vol fundar el procediment de concessió davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. Per entrar en fase nacional el sol·licitant ha de pagar, en el termini que preveu l'apartat 1, la taxa de sol·licitud i, si s'escau, la taxa de prioritat que preveu l'apartat 2.d). Quan la modalitat de protecció sol·licitada sigui una patent, el sol·licitant ha de pagar igualment en el mateix termini la taxa per la realització de l'informe sobre l'estat de la tècnica prevista per a les patents nacionals.

4. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques detecta alguna irregularitat en virtut dels apartats 1 i 2, ho ha de comunicar al sol·licitant per tal que, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», presenti al·legacions o esmeni les deficiències detectades, amb indicació que, en cas contrari, es considerarà que es retira de la sol·licitud. La resolució de retirada s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

5. Verificat el compliment dels requisits dels apartats anteriors, la sol·licitud internacional s'ha de tramitar com una sol·licitud nacional de patent o de model d'utilitat de conformitat amb el que estableixen la Llei i aquest Reglament.

6. Una vegada iniciada la fase nacional, s'ha d'examinar si les taxes a les quals es refereix l'apartat 3 han estat abonades. Si es detecta la falta de pagament de les taxes o el pagament insuficient, s'ha de comunicar al sol·licitant que faci o completi el pagament en el termini d'un mes a comptar de la publicació del defecte en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb indicació que si no ho fa així es donarà per retirada la sol·licitud. La resolució de retirada s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

7. Els defectes dels apartats 1 a 3 del present article es poden comunicar al sol·licitant conjuntament mitjançant una única notificació, i se li ha d'atorgar un termini comú de dos mesos a comptar de la seva notificació perquè els esmeni, amb indicació que si no ho fa la sol·licitud es donarà per retirada.

8. Quan de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del PCT, l'informe de recerca internacional només s'hagi fet en relació amb una o diverses reivindicacions, perquè la sol·licitud internacional no satisfia l'exigència d'unitat d'invenció, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si estava justificada la invitació efectuada al sol·licitant per l'administració encarregada de la recerca internacional per pagar les taxes addicionals. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que el requeriment estava justificat, ha de procedir segons el que preveuen la Llei de patents i aquest Reglament per a les sol·licituds que no compleixin el requisit d'unitat d'invenció. Si, per contra, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que hi havia unitat d'invenció, s'ha de dur a terme la recerca per a les reivindicacions no cercades i s'ha d'emetre un informe sobre l'estat de la tècnica i una opinió escrita.

## TÍTOL IX

### Reivindicació del dret a la patent

Article 102. *Fermesa de la sentència desestimatòria i represa del procediment.*

Degudament notificada la fermesa de la sentència o de la resolució que posi terme al procediment per la qual es desestima la demanda a què es refereix l'article 11 de la Llei, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la

Propietat Industrial» la desestimació de la demanda, i ha d'aixecar la suspensió del procediment i reprendre el procediment de concessió.

Article 103. *Fermesa de la sentència estimatòria i opcions del titular legitimat.*

1. Degudament notificada la fermesa de la sentència o de la resolució que posi terme al procediment per la qual s'estima la demanda a què es refereix l'article 11 de la Llei, i sempre que la patent encara no s'hagi arribat a concedir, l'actor ha d'elegir una de les opcions de l'apartat 1 de l'article 11 dins del termini de tres mesos a comptar de la fermesa esmentada. Transcorregut el termini de tres mesos sense que l'actor hagi comunicat la seva elecció, es considera que demana que la sol·licitud de patent sigui denegada. En aquest cas l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ha d'atenir al que disposa l'apartat 4 del present article.

2. Si l'actor opta per continuar el procediment relatiu a la sol·licitud amb la subrogació en la posició del sol·licitant:

a) Quan el jutge no hagi acordat la suspensió del procediment de concessió, el procediment ha de prosseguir amb el nou sol·licitant pel tràmit que correspongui;

b) quan el jutge hagi acordat la suspensió del procediment de concessió, la suspensió queda sense efecte i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la represa del procediment de concessió amb el nou sol·licitant pel tràmit que correspongui.

3. Si l'actor opta per presentar una nova sol·licitud de patent per a la mateixa invenció, la nova sol·licitud, en aplicació del que disposa l'article 26.3 de la Llei, ha de mantenir la data de presentació de la sol·licitud originària, en la mesura en què el seu objecte ja estigués contingut en aquella sol·licitud. A partir de la data de dipòsit de la nova sol·licitud, la sol·licitud originària es considera retirada.

L'actor manté aquest dret a presentar una nova sol·licitud de patent, sense perjudici que la sol·licitud de patent originària hagi estat denegada, retirada o considerada retirada.

4. Si l'actor opta per demanar que la sol·licitud sigui denegada, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre amb la denegació i ha de publicar la resolució en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Article 104. *Reconeixement parcial del dret a obtenir la patent.*

Són aplicables, *mutatis mutandi*, l'article 11 de la Llei i els articles 102 i 103 d'aquest Reglament quan la decisió judicial declari que l'actor només té dret a obtenir la patent com a cotitular de la sol·licitud de patent.

## TÍTOL X

### De les taxes

Article 105. *Reducció de taxes de l'apartat 1 de l'article 186 de la Llei.*

1. Els emprenedors que tinguin la condició de persona física o de petita i mitjana empresa i sol·licitin una patent o un model d'utilitat, han de demanar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques el reconeixement del dret de reducció de taxes que preveu l'article 186 de la Llei. Juntament amb la petició, han d'aportar els documents que acreditin, per qualsevol mitjà reconegut en dret, que el sol·licitant s'ajusta a la definició d'emprenedor que estableix la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i a la definició de petita i mitjana empresa adoptada per la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

2. En cas que es detecti alguna irregularitat o falti alguna documentació, s'han de notificar els defectes observats al sol·licitant per tal que, en el termini de dos mesos a

comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», els esmeni o presenti les seves al·legacions. Transcorregut aquest termini s'ha de resoldre la sol·licitud relativa al reconeixement del dret a la reducció de taxes.

3. Mentre no recaigui resolució, s'ha de procedir a la tramitació provisional de l'expedient de patent o model d'utilitat; el sol·licitant ha d'abonar el 50 per cent de les taxes meritades, i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'anotar el pagament efectuat.

4. La resolució relativa al reconeixement del dret a la reducció de taxes s'ha de notificar al sol·licitant i s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». En cas que sigui denegatòria, se li ha de concedir un termini de deu dies perquè satisfaci l'import total de les taxes meritades, amb indicació que si no ho fa així la sol·licitud es donarà per desistida.

5. En cas de resolució que reconegui el dret, s'ha de tramitar l'expedient i s'ha de deixar constància de les quantitats que es meritin i es vagin satisfent a cada acte administratiu.

#### Article 106. *Bonificació de taxes a universitats públiques.*

1. En el supòsit que una universitat pública es vulgui beneficiar de la bonificació del cent per cent de l'import de les taxes a la qual fa referència l'apartat 2 de la disposició addicional desena de la Llei, s'ha de sol·licitar aquesta devolució davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. El procediment i les condicions per a la sol·licitud de devolució són els que preveuen els articles 124 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el seu Reglament d'execució. Així mateix, juntament amb la sol·licitud de devolució, el sol·licitant ha d'acreditar que la invenció objecte de la patent, del model d'utilitat o del certificat complementari de protecció o la seva pròrroga respecte del qual se sol·licita la devolució de taxes, s'està explotant econòmicament de manera real i efectiva. Els mitjans de prova són els admesos en dret.

3. Les taxes que meritin amb posterioritat al reconeixement del dret a la devolució s'han d'abonar en un cinquanta per cent, de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de la disposició addicional desena de la Llei, sense perjudici que es pugui sol·licitar la bonificació del cent per cent. Per a això s'ha de sol·licitar la devolució del que s'hagi abonat de la manera que preveu l'apartat anterior, i s'ha d'aportar una declaració responsable del titular del fet que la invenció objecte de la patent, del model d'utilitat o del certificat complementari de protecció o la seva pròrroga es continua explotant.

## TÍTOL XI

### **Representació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques**

#### Article 107. *Representació en l'àmbit de les invencions.*

Llevat del que disposa l'article 175.2 de la Llei, ningú té l'obligació de fer-se representar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. No obstant això, els qui siguin part en un procediment davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en què actuïn per si mateixos i no tinguin domicili ni seu a Espanya han de designar, a efecte de notificacions, una adreça postal a Espanya o, alternativament, indicar que les notificacions els siguin adreçades per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de què disposi l'Oficina.

#### Article 108. *Acreditació de la representació en invencions.*

1. No és necessari aportar poder de representació, excepte en els supòsits següents:

- a) En cas de dubte raonable sobre el dret a actuar del representant.
- b) Quan es produeixi un nomenament o es presenti qualsevol document per un representant no indicat a la data de presentació a la sol·licitud de patent, de model d'utilitat o de certificat complementari de protecció o de la seva pròrroga.



- c) Quan se sol·liciti la inscripció d'una cessió, canvi de nom, llicència o altres negocis jurídics.
- d) Quan se sol·liciti la inscripció d'una renúncia, retirada, limitació o revocació.
- e) Quan es presenti una oposició a una sol·licitud de model d'utilitat o a la concessió d'una patent.

2. Per als supòsits en què s'hagi d'acreditar la representació, els representants han de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques el poder corresponent signat per l'interessat per a la seva inclusió a l'expedient. El poder es pot atorgar per a una o més sol·licituds o per a un o més registres identificats en el poder. Es pot presentar un poder general pel qual es faculti el representant per actuar en relació amb tots els tràmits relatius a les patents d'invenció, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció o de les seves pròrrogues del poderdant.

3. Quan es comuniqui a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la designació d'un representant, el poder corresponent s'ha de presentar en el termini de dos mesos a comptar d'aquesta comunicació o de dos mesos a comptar de la publicació de l'avís en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb aplicació del termini que expiri més tard. En cas que no es presenti el poder en els terminis prescrits anteriorment, el procediment ha de continuar amb el representat. Els actes efectuats pel representant no acreditat, a excepció de la presentació de la sol·licitud de patent, de model d'utilitat o de certificat complementari de protecció o de la seva pròrroga, es consideren no efectuats si no són confirmats pel representat en els terminis previstos anteriorment. Tot això sense perjudici del que disposa l'apartat primer del present article.

4. Qualsevol representant que, per qualsevol causa, deixi d'estar apoderat segueix sent considerat com a tal fins que no s'hagi comunicat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o òrgan competent la terminació del seu poder.

5. Llevat que el mateix poder disposi una altra cosa, la seva extinció per la mort del poderdant no impedeix a l'apoderat efectuar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques els actes de conservació, defensa i manteniment de les sol·licituds i registres del poderdant que siguin imprescindibles fins a l'atorgament d'un nou poder o la designació d'un nou apoderat pels hereus d'aquell o la compareixença personal d'aquests.

#### Article 109. *Prova d'aptitud.*

1. Per a la realització de l'examen d'aptitud al qual es refereix l'article 177.1.e) de la Llei, el director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'efectuar les convocatòries públiques corresponents anualment, amb la possibilitat d'augmentar aquest termini com a màxim a dos anys, per causes degudament justificades.

2. Les bases de les convocatòries han de regular el procediment d'accés a les proves i el de la seva realització i qualificació, de conformitat amb les directrius següents:

a) L'examen d'aptitud ha de tenir per finalitat valorar si l'aspirant té els coneixements necessaris per exercir l'activitat professional que defineix l'article 176.1 de la Llei, en particular si l'aspirant té un coneixement suficientment ampli de les normes nacionals i internacionals que regulen i afecten la propietat industrial i si està familiaritzat amb el maneig d'aquest coneixement, per aplicar-lo en les condicions que es plantegen habitualment a un agent de la propietat industrial durant l'exercici de la seva professió, entre les quals s'inclou el coneixement d'idiomes estrangers.

b) L'examen ha de constar de proves teòriques, pràctiques i d'idioma estranger, i totes s'han de superar de manera individual, sobre la base del programa que s'ha de fer públic juntament amb la convocatòria.

3. El tribunal qualificador s'ha de designar a la convocatòria i ha d'estar compost per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, amb la designació també dels membres suplents. Els membres del tribunal s'han de designar entre especialistes en matèria de propietat industrial que tinguin una titulació igual o superior a la que exigeix l'article 177.1.d) de la Llei. Al tribunal li corresponen el desenvolupament i la qualificació de les proves

selectives de conformitat amb les bases de la convocatòria. A les convocatòries respectives es pot determinar que l'acreditació d'haver obtingut el màster universitari que compregui mòduls, matèries o competències relacionades amb la propietat industrial incrementi la qualificació obtinguda a la corresponent prova teòrica de l'examen d'aptitud en un vint-i-cinc per cent de la puntuació màxima possible assignada a les proves teòriques per als aspirants que hagin superat l'exercici corresponent.

4. El tribunal qualificador ha d'elevat al director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la relació dels aspirants que hagin superat l'examen d'aptitud. El director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de donar publicitat adequada a la llista d'aspirants aprovats i ha d'expedir els certificats d'aptitud corresponents, acreditatius del requisit que estableix l'article 177.1.e) de la Llei.

**Article 110. *Exercici de l'activitat professional i Registre especial d'agents de la propietat industrial.***

1. Per iniciar l'exercici de l'activitat d'agent de la propietat industrial és necessari haver presentat prèviament davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una declaració responsable en què els interessats manifestin, sota la seva responsabilitat, que compleixen tots els requisits que estableix l'article 177 de la Llei, que disposen de la documentació acreditativa, que no estan incursos en les incompatibilitats de l'article 178 del mateix cos legal i que es comprometen a mantenir el seu compliment mentre no es produeixi la seva baixa en l'activitat, per qualsevol de les circumstàncies que preveu l'article 180 de la Llei.

2. La declaració responsable habilita per a l'exercici de l'activitat, des de la seva presentació, a tot el territori nacional i per un període indefinit. Una vegada rebuda la declaració responsable, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir d'ofici a inscriure l'agent de la propietat industrial en el Registre especial d'agents de la propietat industrial. Si la declaració responsable té algun defecte l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, l'esmeni, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que no s'ha presentat la declaració responsable.

3. No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan aquesta així ho requereixi.

Als efectes d'acreditar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea dels quals es desprengui que compleixen aquests requisits en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

**Article 111. *Inscripció de societats professionals en el Registre especial d'agents de la propietat industrial.***

1. Als efectes de l'article 176 de la Llei, perquè una persona jurídica pugui obtenir la inscripció en el Registre especial d'agents de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques la declaració responsable que presenti ha de contenir les dades següents:

a) Nom de la persona jurídica, número d'identificació fiscal, domicili social, domicili als efectes de notificacions, menció del fet que la persona jurídica està inscrita com a societat professional, així com les dades del soci agent de la propietat industrial exercent.

b) La presentació de la sol·licitud d'inscripció, que comporta el pagament de la taxa corresponent, ha d'anar signada per la persona que tingui la representació de la societat professional.

2. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques detecta la falta d'algun requisit, ho ha de comunicar al sol·licitant de la inscripció, i li ha d'atorgar un termini de deu dies per tal

que ho esmeni, amb indicació que, en cas contrari, la sol·licitud d'inscripció es donarà per desistida.

3. Als efectes registrals oportuns, la societat professional ha de comunicar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques els canvis que es produeixen en la condició del seu soci agent de la propietat industrial i en la seva denominació social.

#### Article 112. *Empleats i auxiliars de representants.*

1. En la seva actuació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els representants, independentment de si són persona física o jurídica, es poden valer d'empleats o auxiliars, que sota la seva direcció, vigilància i responsabilitat duguin a terme les operacions materials pròpies de la seva gestió, com ara el pagament de taxes, presentació de documents, personació per a la recollida de comunicacions oficials, retirada de títols o altres d'anàlogues, i a aquest efecte han de presentar la corresponent autorització i justificant del pagament de la taxa que comporta.

2. Per ser empleat o auxiliar d'un representant es requereix haver assolit la majoria d'edat i no estar incurs en les incompatibilitats establertes per a aquests.

3. Els representants han de comunicar a l'Oficina qualsevol modificació o finalització d'efectes de les autoritzacions atorgades als seus empleats o auxiliars.

#### Article 113. *Llibertat de prestació de serveis a la Unió Europea.*

Els agents de la propietat industrial establerts en un altre Estat membre de la Unió Europea que prestin temporalment els seus serveis a Espanya han de complir les normes sobre accés i exercici de la professió aprovades pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat, i la normativa que el desplega, i han de presentar una declaració prèvia segons el model aprovat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que s'ha de renovar anualment en cas que continuï la prestació temporal de serveis.

#### Article 114. *Delegació de la representació.*

1. Els agents de la propietat industrial poden delegar la seva representació en un altre agent de la propietat industrial, però en aquest cas l'agent de la propietat industrial actuant ha d'emprar sempre l'antesignatura: «Per l'agent de la propietat industrial. El senyor/La senyora.....», i hi ha de fer constar el número d'inscripció en el Registre de tots dos. En els expedients en què intervingui un substituït, d'acord amb el que estableix aquest apartat, queda afectada la seva responsabilitat juntament amb la de l'agent de la propietat industrial substituït.

2. Els agents de la propietat industrial no poden intervenir per delegació en els expedients en què siguin part, i hi han de portar una altra representació dels interessos de la qual siguin diferents. Quan això ocorri, s'ha de declarar en suspens el curs de l'expedient i s'ha de notificar directament al representat, i se li ha de concedir un termini de quinze dies per personar-se o, si s'escau, nomenar un altre agent de la propietat industrial que el representi.

3. Tot el que preveuen els ordinals anteriors és aplicable quan en la delegació intervén una persona jurídica inscrita en el Registre especial d'agents de la propietat industrial.

#### Article 115. *Formació contínua en propietat industrial.*

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot convocar periòdicament cursos sobre matèria de propietat industrial, a fi de facilitar la formació contínua en aquesta matèria.

Disposició addicional primera. *Règim dels procediments.*

De conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei, els procediments que regula aquest Reglament es regeixen per la seva normativa específica i, en allò que no s'hi preveu, per les disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En particular, les resolucions dictades en els procediments d'aquest Reglament són recurribles de conformitat amb el que disposa l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a excepció del termini màxim de resolució dels recursos d'alçada, que és el que fixi l'ordre ministerial de terminis màxims.

Disposició addicional segona. *Models oficials i presentació.*

1. Les sol·licituds i altres documents s'han de presentar en els models oficials que a aquest efecte estableixi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquests models han d'estar disponibles per als ciutadans a la seu electrònica de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. En tot cas, s'accepten els formularis internacionals tipus que a aquest efecte estableixi l'Assemblea del Tractat de Dret de Patents en virtut de la regla 20 del seu Reglament.

2. Mitjançant una resolució del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es poden establir els requeriments formals i tècnics per a la presentació electrònica de qualsevol tipus de sol·licitud i altres documents de conformitat amb l'article 22.3 de la Llei.

3. Estan obligats a relacionar-se amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a través de mitjans electrònics els agents de la propietat industrial als quals es refereix l'article 176 de la Llei, així com les persones jurídiques.

4. Qualsevol sol·licitud referida a algun dels procediments que regula aquest Reglament es pot presentar en els llocs i pels mitjans que preveu l'article 22 de la Llei.

Disposició addicional tercera. *Biblioteques digitals acceptades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

Als efectes del que disposa aquest Reglament, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de fer accessible al públic una llista amb les biblioteques digitals que accepti. Aquesta llista ha de figurar a la seu electrònica de l'organisme autònom.

Disposició addicional quarta. *Emissió de certificacions i còpies autoritzades en format electrònic.*

Mitjançant una resolució del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques es poden establir les condicions en què les certificacions i còpies autoritzades en totes les modalitats de propietat industrial s'emetin en format electrònic. Igualment, s'han d'establir les condicions perquè les còpies autoritzades es posin a disposició a les biblioteques digitals acceptades en què participi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

En tota la resta, la prova de qualsevol aspecte relacionat amb els drets inscrits es regeix per les normes generals, en particular, el que disposen la disposició addicional setena de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, i la Llei d'enjudiciament civil, sense que es puguin considerar proves pericials els simples informes emesos per l'Oficina en el curs dels procediments de concessió o per complir els seus serveis de promoció, informació i desenvolupament tecnològic.

Disposició addicional cinquena. *Informe pericial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en virtut de l'article 120.7 de la Llei.*

1. L'informe al qual es refereix l'article 120.7 de la Llei l'ha de fer qui es designi en el Departament de Patents i el seu contingut s'ha de circumscriure als aspectes concrets sobre els quals sigui requerit pel jutge o tribunal. L'informe s'ha d'emetre en el termini d'un mes des que la persona designada per fer l'informe rebí la corresponent petició i

documentació sobre la qual ha d'emetre l'informe i, si s'escau, la taxa estigui completament abonada.

2. En el supòsit que l'informe se sol·liciti a instància de part, s'ha d'abonar la taxa corresponent. En cas que aquesta taxa no s'hagi abonat o no s'hagi abonat en la seva totalitat, s'ha de concedir al sol·licitant un termini de deu dies a comptar de la publicació de la falta de pagament en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» per al seu abonament, amb indicació que si no ho fa, la sol·licitud es donarà per desistida.

Disposició addicional sisena. Resolució extrajudicial de controvèrsies.

1. Als efectes del que preveu l'article 136 de la Llei, poden ser àrbitres i mediadors les persones, inclosos els funcionaris de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que compleixin els requisits que estableixen la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, i la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, i que a més acreditin una experiència mínima de cinc anys en el camp de la propietat industrial.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot subscriure acords amb organismes nacionals, europeus o internacionals amb experiència en arbitratge i mediació per a l'organització i la intervenció en la solució extrajudicial de controvèrsies en matèria de propietat industrial.

## ANNEX

### Requisits formals de la sol·licitud de patent

1. Disseny de pàgina:
  - a) Format: A4.
  - b) Marges:
    - Superior: 35 mm.
    - Dret: 25 mm.
    - Inferior: 20 mm.
    - Esquerre: 25 mm.
  - c) Numeració de pàgines: han d'anar numerades correlativament i s'ha d'iniciar a la pàgina 2, a baix i centrat.
  - d) Numeració de línies a la descripció i a les reivindicacions, a la part esquerra: reinici a cada pàgina i interval de 5.
2. Paràgraf i font:
  - a) Tipus de lletra: Arial 11. En el cas de la traducció de reivindicacions de sol·licituds de patents europees o del fullet de patents europees, el tipus de lletra ha de ser Arial 9.
  - b) Interlineat: 1.5. En el cas de la traducció de reivindicacions de sol·licituds de patents europees o del fullet de patents europees, l'interlineat ha de ser d'un espai.
  - c) Espaiat: una línia en blanc entre paràgrafs.
  - d) No s'ha d'utilitzar el sagnat entre paràgrafs. No obstant això, si s'enumeren grups o subgrups a), b), c), etc., sí que s'admeten sagnats i tabulacions.
3. Contingut dels documents:
  - a) Cada part de la sol·licitud s'ha d'iniciar en una nova pàgina amb les paraules DESCRIPCIÓ, REIVINDICACIONS (centrades, majúscules i negreta) i, si n'hi ha, DIBUIXOS I LLISTA DE SEQÜÈNCIES, RESUM.
  - b) Les reivindicacions s'han de numerar consecutivament en nombres aràbics.
  - c) Els fulls dels dibuixos no han de contenir cap marc al voltant de la seva superfície útil ni al voltant de la superfície utilitzada.
  - d) Els dibuixos s'han d'executar en línies i traços, negres o en color, i ben delimitats.
  - e) Els talls s'han d'indicar mitjançant línies obliqües que no impedeixin una lectura fàcil dels signes de referència i de les línies directrius.

f) L'escala dels dibuixos i la claredat de la seva execució gràfica han de ser tals que una reproducció fotogràfica efectuada amb reducció lineal a dos terços en permeti distingir sense dificultat tots els detalls. Quan, en casos excepcionals, figuri l'escala d'un dibuix, s'ha de presentar gràficament.

g) Totes les xifres, les lletres i els signes de referència que figurin en els dibuixos han de ser senzills i clars. No es poden utilitzar parèntesis, cercles o cometes, en combinació amb xifres i lletres.

h) Totes les línies dels dibuixos s'han de traçar, en la mesura del possible, amb ajuda d'instruments de dibuix tècnic.

i) Els elements d'una mateixa figura han de tenir la proporció adequada entre ells, llevat que una diferència de proporció sigui indispensable per a la claredat de la figura.

j) Un mateix full dels dibuixos pot contenir diverses figures, si bé totes han de tenir la mateixa orientació, vertical o horitzontal. Quan unes figures dibuixades sobre diversos fulls estiguin destinades a constituir una sola figura del conjunt d'aquestes, han d'estar disposades de manera que la figura del conjunt es pugui compondre sense que quedi oculta cap part de les figures situades en els diferents fulls.

k) Les diferents figures han d'estar disposades, amb preferència verticalment, sobre un o diversos fulls, clarament separades les unes de les altres, però sense espais perduts; quan les figures no estiguin disposades verticalment, s'han de presentar horitzontalment, i la part superior de les figures s'ha de situar al costat esquerre del full.

l) Les figures han d'estar numerades consecutivament en xifres àrabs, independentment de la numeració dels fulls.

m) Els signes de referència poden ser utilitzats per als dibuixos només si figuren a la descripció i a les reivindicacions i viceversa. Els signes de referència dels mateixos elements han de ser idèntics a tota la sol·licitud.

n) Els dibuixos no han de contenir cap text, a excepció de breus indicacions necessàries, com ara «aigua», «vapor», «obert», «tancat», «tall segons AB» i, en el cas d'esquemes de circuits elèctrics, de diagrames esquemàtics d'instal·lació i de diagrames que esquematitzin les etapes d'un procés, les paraules clau indispensables per a la seva comprensió. Aquestes paraules s'han de col·locar de manera que es puguin substituir per la seva eventual traducció sense que es tapi cap línia dels dibuixos.

ñ) Formalitats en relació amb les llistes de seqüències d'aminoàcids i àcids nucleics: són aplicables les normes ST, que en aquest sentit hagi publicat l'OMPI.

o) Les unitats de pes i mesura s'han d'expressar segons el sistema mètric; si s'utilitza un altre sistema, també s'han d'expressar de conformitat amb el sistema mètric. Les temperatures s'han d'expressar en graus centígrads; si s'utilitza un altre sistema, s'han d'expressar, igualment, en graus centígrads. Per a les altres unitats físiques s'han d'utilitzar les unitats de la pràctica internacional; per a les fórmules matemàtiques, els símbols d'ús general, i per a les fórmules químiques, els símbols, els pesos atòmics i les fórmules moleculars utilitzats habitualment.

p) La terminologia i els signes de la sol·licitud de patent han de ser uniformes.

q) Els fulls no han de contenir correccions, ratllades ni interlineacions.