



El procedimiento de oposición en España

The opposition procedure in Spain

Ginebra, 09-12 de julio de 2018

Leopoldo Belda Soriano
Leopoldo.belda@oepm.es

El procedimiento de oposición en la Ley 24/2015

La Ley de patentes española 24/2015 establece un procedimiento de oposición post-concesión.

The Spanish Patent Law 24/2015 establishes a post-grant opposition procedure.

La anterior Ley de patentes española 11/1986 establecía un procedimiento de oposición pre-concesión.

The previous Spanish Patent Law 11/1986 established a pre-grant opposition procedure.

La Ley de patentes española 24/2015 mantiene la posibilidad de presentar observaciones por parte de terceros desde el momento de la publicación de la solicitud y hasta la finalización del examen.

The Spanish Patent Law 24/2015 maintains the possibility of submitting observations by third parties from the publication date until the end of the examination.

FINALIDAD DE LAS OPOSICIONES / PURPOSE OF OPPOSITIONS

- **Mejorar la “fortaleza” de las patentes**, posibilitando que cualquier interesado pueda aportar **hechos y pruebas** que pudieran ser de difícil acceso a la Oficina de PI, tales como **pruebas orales, usos anteriores o folletos comerciales** / **Enhancing the "strength" of patents** by enabling any interested party to provide **facts and evidence** that may be difficult to access for the IP Office, such as **oral evidence, previous uses or commercial brochures**.

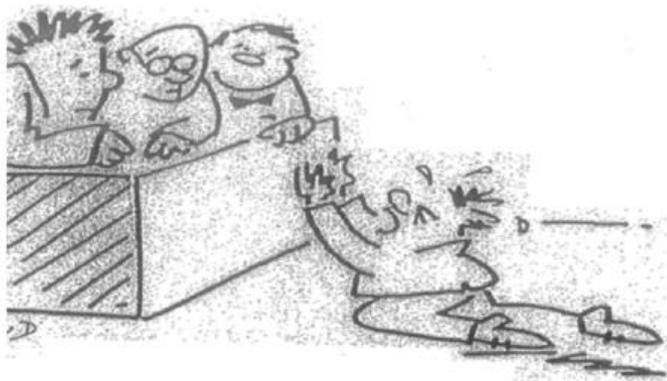
- El resultado de la oposición puede ser / **The outcome of the opposition can be:**
 - El mantenimiento de la patente tal como se concedió / **The maintenance of the patent as granted**
 - La **limitación** / **limitation**
 - La **revocación** de una patente (EX TUNC)/ **The patent is revoked. (EX TUNC)**

¿Qué tipo de procedimiento? / What kind of procedure?

- Es un procedimiento de tipo **“inter-partes”**, ya que intervienen dos o más partes: El **titular** y el **oponente** u oponentes.

It is an **“inter-partes”** procedure, as two or more parties are involved.
The holder and the opponent(s).

- El **examen sustantivo** es, sin embargo, del tipo **“ex-parte”** o **“bilateral”**. / **The substantive examination is, of the “ex-parte” or “bilateral” type.**



EX PARTE



INTER PARTES

¿Cómo, dónde, quién, cuándo, motivos?

How, where, who, when, grounds?



¿CUÁNDO?

➤ **Art. 43.1 LP 24/2015**

Dentro de **los 6 meses siguientes** a la publicación de la **concesión** en el BOPI. /
Within 6 months from publication of patent grant in the Official Journal.

- Si la patente se encuentra **sometida al régimen de secreto, el plazo** para oponerse a la concesión no se abrirá hasta una vez levantado el régimen de secreto, se publique la concesión de la patente en el BOPI. / **If the patent has been kept secret, the opposition period** will only start once the secrecy classification has been lifted.

- Al tratarse de un procedimiento contradictorio, **ninguno de los plazos del procedimiento de oposición se puede prorrogar.** Since it is a procedure where several parties are involved, **none of the time limits for the opposition procedure can be extended.**

¿Quién? Who?



- **cualquier persona** podrá oponerse a la concesión / **Any person** can file an opposition.
- **El titular no puede oponerse a su propia patente** / **The owner cannot file an opposition to their own patent.**
- También **varias personas podrán oponerse conjuntamente** a la concesión de una patente / **Several persons may also jointly file an opposition** to the grant of a patent
- **Podrá presentarse oposición** contra una patente, aunque su titular haya **renunciado a la patente** o ésta haya **caducado** / **Even if the owner has abandoned the patent or if it has expired, an opposition may be filed against the patent.**
- Si la patente **caduca**, o el **titular renuncia durante la tramitación**, se le notificará al oponente para que en el plazo de 1 mes, comunique si decide continuar con la oposición / **If the patent expires or if the owner abandons it during the opposition procedure, the opponent will be notified so that he decides whether he wishes to continue with the procedure.**
- Si una vez admitida a trámite la oposición, el **oponente renunciara o falleciese**, la **OEPM** podrá continuar su tramitación / **Once the opposition has been accepted, if the opponent gives up or passes away, the Spanish Patent and Trademark Office can continue the procedure.**

¿Motivos? Grounds?



a) La invención no cumple alguno de **los requisitos de patentabilidad** /
The invention does not comply with any of the **patentability requirements**:

Materia no patentable / **not patentable subject matter**

Excepciones a la patentabilidad / **Exceptions to patentability**

Novedad / **Novelty**

Actividad inventiva / **Inventive step**

Aplicación industrial / **Industrial application**

b) **La suficiencia descriptiva** / **Sufficiency of disclosure**

c) **Objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada** / The patent contains **subject-matter** which extends **beyond the content of the application as filed**.

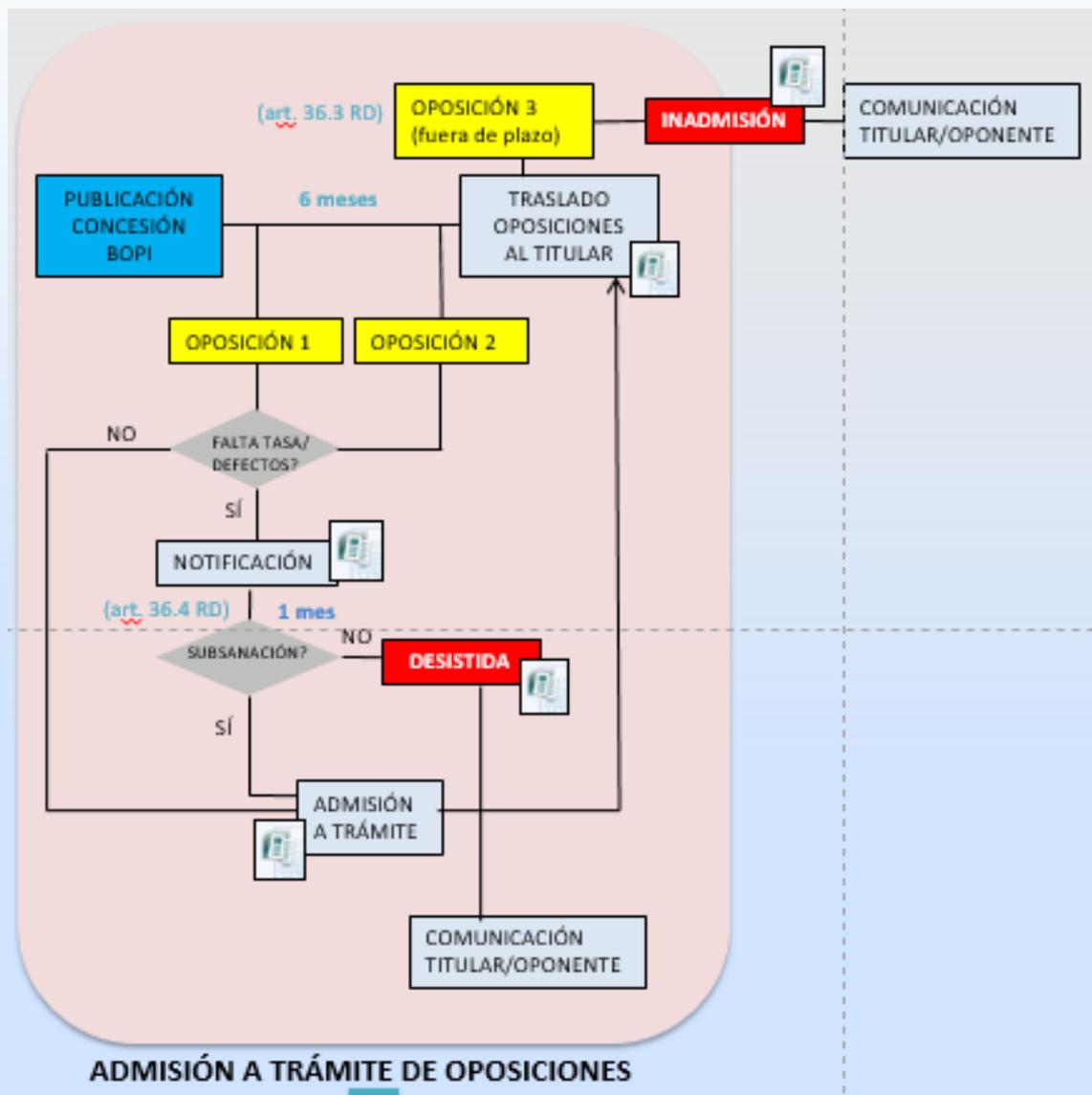
➤ **Defectos no alegables** / **Defects that are not grounds for opposition**: Falta de claridad, Falta de Unidad de invención, falta de derecho a la patente / **Lack of clarity, lack of unity of invention, the patent holder is no entitled to the patent**

¿DÓNDE Y QUÉ? / WHERE AND WHAT?

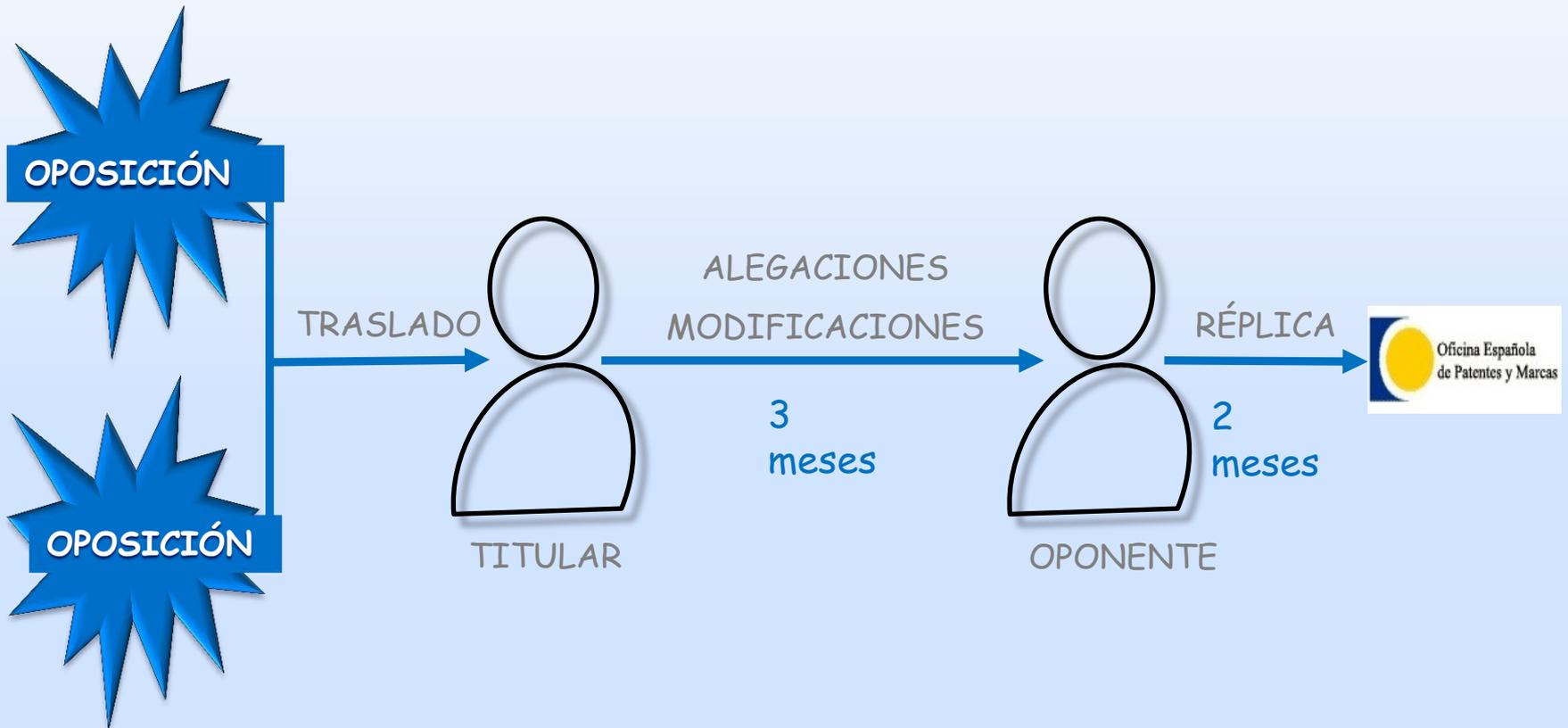
La oposición deberá dirigirse a la **OEPM** en **escrito motivado**, acompañado de los correspondientes **documentos probatorios** y previo **pago de la tasa** correspondiente / **The opposition must be addressed to the SPTO in writing, accompanied by the relevant supporting documents and subject to payment of the corresponding fee.**

- Escrito **suficientemente motivado** / **The written statement sufficiently reasoned.**
- Si las pruebas no estuvieran **redactadas en español**, deberá aportarse una traducción a dicho idioma / **If proof of evidence is not written in Spanish, a translation must be provided**
- Implicará el **pago de la tasa** correspondiente / **The corresponding fee will have to be paid: 43,27 €**

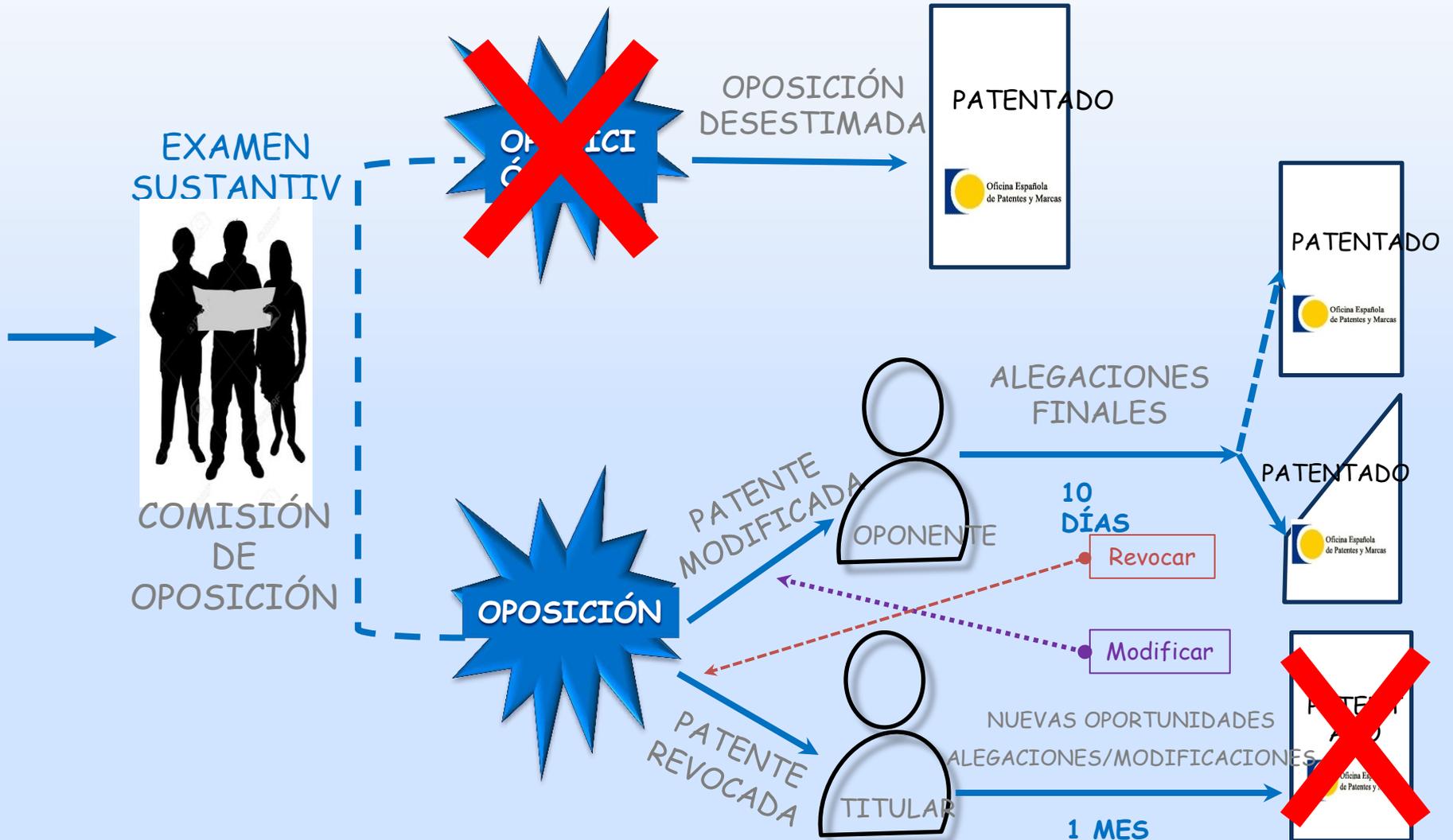
Admisión a trámite / Acceptance



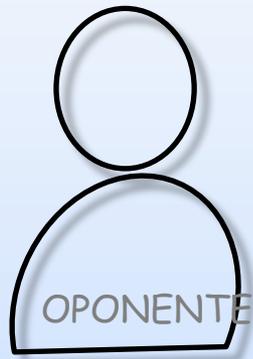
Traslado de la oposición / Transfer of opposition



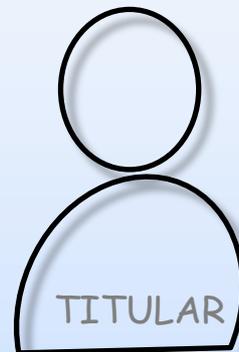
Examen sustantivo de la oposición / Substantive examination



Recurso /Appeal



Contra la resolución de
mantener la patente
(modificada o no)



Contra la
revocación de la
patente

Modificaciones
de la patente



¡Muchas gracias por su atención!
Thank you for your attention!

Ginebra, 09-12 de julio de 2018

Leopoldo Belda Soriano
Leopoldo.belda@oepm.es