



# **La nueva Ley de patentes española 24/2015/ *The new Spanish patent law 24/2015***

Ginebra, 03 de julio de 2017

*Leopoldo Belda Soriano*  
*Leopoldo.belda@oepm.es*

## La situación previa / *The previous situation*

El solicitante podía elegir si deseaba una patente concedida tras un examen sustantivo –Patentes Fuertes- o una patente concedida sin examen - Patentes Débiles / *The applicant could decide whether he wanted a patent granted after a substantive examination ( Strong Patents) or a patent granted without substantive examination (Weak Patents).*

Consecuencias/*Consequences:*

Un reducido número de patentes concedido con examen sustantivo / *A reduced number of patents were granted after a substantive examination.*

Se creó una burbuja de patentes cuya validez debía establecerse en los tribunales./ *A bubble of patents whose validity had to be determined by courts was created.*

Una vez la Ley de Patentes 24/2015 ha entrado en vigor, todas las solicitudes de patente son objeto de un examen sustantivo / Once the Patent Law 24/2015 has come into force, all patent applications are subjected to a substantive examination

# El nuevo procedimiento de concesión/ *The new granting procedure* (I)

El Tratado de Derecho de Patentes se incorpora a la Ley / *The PLT (Patent Law Treaty) is incorporated into the law:*

- Como consecuencia, ya no es preciso aportar un juego de reivindicaciones para obtener una fecha de presentación. / *As a result, it is no longer necessary to file a set of claims in order to obtain a filing date.*

El nuevo procedimiento de concesión es similar al regulado en el PCT y en el CPE. El principal objetivo es que el solicitante pueda obtener el informe de búsqueda lo antes posible, siempre antes de los 12 meses desde la fecha de presentación./ *The new granting procedure is similar to the one regulated in the PCT and the EPC. The main goal is that the applicant can obtain the search report as soon as possible, always before 12 months from the filing date.*

# El nuevo procedimiento de concesión/ *The new granting procedure (II)*

1) Examen de requisitos mínimos para obtener fecha de presentación y del pago de tasa de depósito y de búsqueda / *Examination of minimum requirements to obtain a filing date and of the payment of filing and search fees.*

2) Examen de requisitos formales que permitan la publicación de la solicitud / *Examination of formal requirements needed for the publication of the application. .*

3) Búsqueda del estado de la técnica, que se recogerá en el informe de búsqueda y que irá acompañado de una opinión escrita donde se señalarán posibles problemas de claridad, unidad de invención, etc / *Search of the State of the Art, whose result will be included in the search report, together with possible lack of clarity, unity of invention, etc.*

4) El examen podrá ser solicitado hasta 3 meses desde la fecha de publicación del informe de búsqueda. En la petición de examen deberá tratarse de subsanar los defectos señalados en la Opinión escrita. Tras el examen, la solicitud será concedida o denegada./ *The substantive examination can be requested within three months of the publication of the search report. The examination request must try to solve the defects indicated in the written opinion. Finally, the patent will be either granted or denied.*

# Un nuevo procedimiento de oposición/ *A new opposition procedure*

Una vez concedida la patente, se abre un período un período de 6 meses durante el cual, cualquier persona podrá presentar oposiciones contra la concesión de la patente, argumentando la falta de / *Within 6 months of the granting of the patent, any person may give notice of opposition to the patent on the grounds that:*

- La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad. / *The subject matter claimed is not patentable*
- La descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. / *The patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.*
- El objeto de la patente concedida excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada. / *The subject-matter of the patent extends beyond the content of the application as filed.*

# NUEVO PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN / *NEW LIMITATION AND REVOCACTION PROCEDURE*

A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el período de vigencia de los certificados complementarios en su caso. / *The patent or Supplementary Protection Certificate (SPC) owner may request that the patent or the SCP be limited or revoked throughout its life by amending the claims.*

## Pequeños cambios en Patentabilidad/ *Small changes in Patentability*

Las “interferencias” o “solicitudes conflictivas” son ahora además de los documentos de patente españoles, las solicitudes PCT que entre en fase nacional y las solicitudes de patente europea que designan a España, siempre que se hayan publicado en español. / *“Interferences” or “conflicting applications” are made up of Spanish patent and utility model documents as well as by PCT applications that enter Spanish national phase and European Patent Applications that designate Spain, if they are published in Spanish.*

Ya no se consideran divulgaciones inocuas las causadas por el solicitante a causa de un ensayo no comercial. / *Disclosures made by the applicant due to a non commercial test are no longer regarded as non-prejudicial.*



# Cambios en las licencias obligatorias / Changes in compulsory licences

6) Se introducen dos nuevos supuestos en los que se pueden conceder licencias obligatorias sobre una patente / *Two new situations in which compulsory licences on patents can be granted, are introduced.*

- La necesidad de poner fin a prácticas contrarias a la legislación en defensa de la competencia / *In order to put an end to practices against legislation for protection of the competition.*

- La fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, según el Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. / *The manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems. , according to Regulation (EC) N° 816/2006 of the European Parliament and of the Council.*

# Especialización judicial en patentes/ **Judicial specialization in patents**

Se profundiza en la especialización judicial en materia de patentes. Los procedimientos judiciales en materia de patentes se concentran en los juzgados de tres ciudades / *The judicial specialization in patents goes a step further by concentrating all judicial procedures in the courts located in three cities:*

- Barcelona
- Madrid
- Valencia

## Confidencialidad en las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes/ Confidentiality of communications between clients and their patent advisors

Art. 176.5 (Ley 24/2015):

Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

*Industrial Property Agents are required to keep the confidentiality on the issues they are involved in and have the right to refuse to disclose communications with customers or third parties relating to proceedings before the Spanish Patent and Trademark Office.*

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

Ginebra, julio de 2017

*Leopoldo Belda Soriano*  
*Leopoldo.belda@oepm.es*