

Nota Informativa

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) concreta los procedimientos que seguirá tramitando durante el estado de alarma

25 de marzo de 2020

A propósito de la Resolución de la OEPM de fecha 25 de marzo de 2020 en relación con el COVID-19

En virtud de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto de 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendieron mediante Resolución de 16 de marzo de 2020, los procedimientos administrativos gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

No obstante, esta suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos no implica una suspensión automática de todos los procedimientos.

En consecuencia, para evitar perjuicios a los interesados y agilizar, en lo posible, la tramitación de los procedimientos en curso o que se inicien durante este periodo, la OEPM continuará con todos los trámites, que por su naturaleza bilateral entre la OEPM y un único interesado, no afecten a derechos o intereses legítimos de terceros, (i) que no requieran de una actuación previa de los interesados, o (ii) aquellos en que éstos manifiesten su conformidad con que no se suspenda el plazo y pueda proseguir la actuación administrativa.

La conformidad del interesado, en tanto elemento imprescindible para excepcionar estos trámites procedimentales del mandato general de suspensión de términos e interrupción de plazos, se entenderá otorgada cuando, tras las notificaciones o comunicaciones emitidas por la OEPM, los interesados presenten la contestación o realicen el trámite correspondiente, ya sea en el plazo legal habilitado al efecto o en un momento posterior.

Los trámites que la OEPM continuará tramitando, siempre que el interesado preste su consentimiento, son los siguientes:

En relación con los signos distintivos

- Contestación al acuerdo de suspenso de forma de marcas y nombres comerciales (art.13 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de fondo de marcas y nombres comerciales en el que no se haya dado traslado de oposiciones u observaciones de terceros (art.20.2 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).



- Contestación a la denegación provisional de protección de registros internacionales en el que no se haya dado traslado de oposiciones u observaciones de terceros (art.20.2 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de renovaciones (art. 28.1 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de cesiones (art. 34.4 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de licencias (art.34.4 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de cambios de nombre (art. 34.4 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación al acuerdo de suspenso de renunciaciones (art. 36.3 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas).
- Contestación a la notificación de defectos en la presentación de cualesquiera de los escritos anteriores (art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En relación con los diseños industriales

- Contestación al suspenso por irregularidades observadas en el examen de admisibilidad y de forma (art. 11 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación al suspenso por defectos observados en el examen de oficio (art. 15.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Subsanación de irregularidades, en los requisitos formales exigidos para la publicación del diseño, antes de finalizar el aplazamiento de la publicación (art. 21.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación a la subsanación de defectos del escrito de oposición (art. 26.2 y 3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación del titular del registro a las oposiciones presentadas (art. 27.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Solicitud de renovación del registro del diseño (art. 44. 3 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Solicitud de renovación del registro del diseño con recargos de la tasa (art. 44. 3 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación a defectos de la solicitud de renovación (art. 34.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación al suspenso en cesiones, cambios de nombre y licencias (art. 41.3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Contestación al suspenso de renunciaciones, correcciones, personaciones de representante, cambios de dirección y cualquier otra petición que se formule (arts. 44.2 y 3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Presentación del restablecimiento de derechos (art. 39 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).

- Contestación al suspenso de restablecimiento de derechos (art. 49.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
- Solicitud de diseño reivindicando derecho de prioridad (arts. 24 y 25 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial).

En relación con las invenciones

A. Patentes de invención

- Contestación a defectos en la admisión a trámite o en la entrada en fase nacional. (arts. 20.2, 21 y 101.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al suspenso por defectos en examen de oficio (art. 24 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a la intención de denegar la corrección o adición de prioridad. prioridad (art. 14.5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al defecto de falta de claridad o de coherencia o por defectos en caso de irregularidades en pluralidad de reivindicaciones independientes (arts. 27.1 y 28.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a la objeción de falta de unidad de invención (art. 29.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Petición y pago del examen sustantivo y/o contestación a las objeciones de la opinión escrita (art. 33.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a las distintas comunicaciones durante el examen sustantivo (art. 34.6 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Oposición a la concesión de la patente (art. 43.1 de la Ley de Patentes).
- Contestación a irregularidades del escrito de oposición (art. 36.5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al escrito de oposición (art. 38.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Réplica a la contestación del titular de la patente (art. 38.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a nuevas alegaciones del titular durante la oposición (art. 39.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

B. Certificados complementarios de protección

- Contestación a defectos en el examen de formalidades (art. 55.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a defectos detectados en el examen de la solicitud (art. 56.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

C. Modelos de utilidad

- Contestación a defectos en la admisión a trámite (art. 59.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

- Contestación al suspenso por defectos en examen de oficio (art. 59.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a la intención de denegar la corrección o adición de prioridad (art. 14.5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a irregularidades del escrito de oposición (art. 61.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al escrito de oposición (art. 61.6 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al informe sobre el estado de la técnica provisional (aplicación supletoria del art.68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

D. Procedimientos comunes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

D.1) Generales

- Petición y formalización de solicitud divisional (art. 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Pago del abono de la tasa de informe sobre el estado de la técnica o para completar el pago en solicitudes divisionales tras requerimiento de la Oficina (art. 45.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Petición de cambio de modalidad (art. 46.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Pago de la tasa de cambio de modalidad o completar el pago tras requerimiento de la Oficina (art. 46.3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Aportación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad (art. 46.3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Subsanación de defectos en caso de petición de autorización de primer depósito en el extranjero (art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

D.2) Restablecimiento de derechos

- Presentación del restablecimiento de derechos (art. 53 de la Ley de Patentes).
- Contestación al suspenso o a la intención de desestimar un restablecimiento de derechos (art. 71.3 y 5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

D.3) Petición de limitación o revocación

- Contestación a defectos en la limitación o revocación de la patente o modelo de utilidad (art. 42.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

D.4) Cesiones, cambios de nombre y licencias (contractuales o de pleno derecho)

- Contestación al suspenso (art. 82.2 y 83.3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación a defectos en la retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho (art. 84.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

D.5) Reivindicación de prioridad

- Solicitud reivindicando el derecho de prioridad (art. 30 de la Ley de Patentes).

D.6) Otros

- Pago de anualidades, incluidas las reducciones de las anualidades tras la retirada del ofrecimiento licencias de pleno derecho, o tasas de mantenimiento (art. 184 de la Ley de Patentes).
- Contestación al suspenso de renunciaciones, correcciones, personaciones de representante, cambios de dirección y cualquier otra petición que se formule (art. 66 y siguientes del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

E. En relación con patentes europeas

- Solicitud de protección definitiva de una patente europea en España (art. 155.2 de la Ley de Patentes).
- Contestación a defectos de la petición protección definitiva o provisional (art. 94.4 y 95.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).
- Contestación al requerimiento para aportar la traducción al español respecto de una solicitud de patente europea (art. 93.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes).

F. En relación con solicitudes internacionales PCT

- Contestación a una invitación para corregir irregularidades de una solicitud internacional PCT (Reglas 20 y 26 del Reglamento PCT).
- Contestación a cualquier otra comunicación realizada mediante un formulario PCT (la indicada en el propio formulario emitido por la OEPM como Oficina receptora).

En relación con recursos administrativos

- Interposición de recursos (artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
- Contestación al trámite de audiencia de recursos (artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
- Contestación al trámite de subsanación de defectos en cualesquiera de los escritos anteriores (art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

De igual forma, la OEPM informa que los servicios de información tecnológica prestados por la Oficina, tanto aquellos sometidos a precios públicos como aquellos de carácter gratuito, seguirán prestándose con normalidad y podrán ser solicitados por los usuarios que los requieran.

Esperamos que la información sea útil y de su interés. Desde Andersen Tax & Legal hemos creado un equipo multidisciplinar para atender todas las cuestiones que puedan surgir sobre este aspecto o en relación con el COVID-19 y todos los profesionales de la firma quedan a su disposición.

Para más información, puede contactar con:

[Adargelio Garrido](#) | Of Counsel en el área de Propiedad Industrial e Intelectual
adargelio.garrido@andersentaxlegal.es

Los comentarios expuestos contienen aspectos informativos, sin que constituyan opinión profesional o asesoramiento jurídico alguno, no incluyendo necesariamente opinión de sus autores. Si está interesado en obtener información adicional o aclaración sobre el contenido, puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 917 813 300 o bien mediante correo electrónico a communications@andersentaxlegal.es.