

Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación.

(B.O.E. núm. 137, de 8 de junio)

De los diferentes criterios utilizados para clasificar los procedimientos de concesión de patentes el más útil y extendido es el que atiende a la intensidad con que en aquéllos se analiza y pondera la novedad y actividad inventiva. De este modo, puede distinguirse entre tres modelos fundamentales de concesión de patentes, a saber, el de depósito, el de búsqueda sin examen y el de examen previo.

En el sistema de depósito, la actividad inventiva del solicitante de una patente era un dato desprovisto de toda relevancia, al no ser examinada en modo alguno, ni ser sometida a un procedimiento contradictorio en el que pudieran oponerse los terceros afectados.

El sistema de búsqueda supone un avance extraordinario en relación con el de depósito. En él, las oficinas nacionales a las que se les encomienda la concesión de los títulos de propiedad industrial no se limitan a recibir y custodiar la descripción detallada de un supuesto invento sino que proceden a analizar cuál pueda ser su impacto sobre el estado mundial de la técnica. En particular, se realiza una búsqueda cuyo objetivo es detectar de entre todos los documentos que configuran la literatura relevante, cuáles afectan a la patente.

Finalmente, el sistema de examen previo es aquél en el cual, después de efectuar una búsqueda de los documentos que puedan afectar a la novedad y actividad inventiva de una patente, se realizan una serie de actos complementarios tendentes a determinar el alcance de aquéllos. Ya no se trata únicamente de detectar unas posibles anterioridades sino de examinarlas y de resolver en qué medida afectan a la validez de la patente y justifican su concesión o denegación total o parcial.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, estableció un procedimiento de concesión con informe sobre el estado de la técnica como paso previo para la implantación de un sistema de examen previo. A tales efectos, la disposición transitoria quinta de dicha Ley de Patentes faculta al Gobierno para ir estableciendo por Real Decreto los sectores de la técnica cuyas solicitudes de patente de invención quedarán sometidas al procedimiento de concesión con examen previo establecido en el capítulo III del Título V de la Ley 11/1986, teniendo en cuenta las prioridades fijadas para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado.

Una vez cumplidos todos los requisitos que establece la Ley y teniendo en cuenta la especialización y experiencia adquirida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la realización de informes sobre el estado de la técnica, tanto en la aplicación del procedimiento de concesión previsto en la Ley de Patentes como en su condición de Administración encargada de la búsqueda internacional según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se considera oportuno iniciar la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo previsto en la Ley de Patentes. Este examen previo será no obstante optativo para el solicitante, conforme a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, con el fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes un instrumento más flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias.

En la elección del sector técnico se ha optado por el de alimentación, incluido como programa nacional dentro del III Plan Nacional de I + D, con vigencia para el período 1996-1999, y que, asimismo, se halla dentro de las actuaciones comunitarias previstas en el quinto

programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación y desarrollo tecnológico con vigencia para el período 1998-2002. Se trata, asimismo, del sector de mayor peso en la economía de nuestro país, como se señala en el preámbulo de presentación del programa nacional del III Plan Nacional de I + D Español.

Junto a la delimitación del sector técnico y la aplicación del nuevo sistema, se hace necesario completar el desarrollo reglamentario de la Ley en algunos aspectos que no fueron contemplados en el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de Patentes, del que se omitió toda referencia al procedimiento de concesión con examen previo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de mayo de 2000,

DISPONGO:

Artículo 1. *Ámbito de aplicación.*

En cumplimiento de la disposición transitoria quinta de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán aplicables las normas relativas al procedimiento de concesión con examen previo previsto en el capítulo III del Título V de la mencionada Ley, modificado por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, a las solicitudes de patentes de invención cuyo informe sobre el estado de la técnica se publique a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto pertenecientes al sector de alimentación cuyo primer símbolo de clasificación esté incluido en alguna de las subclases de la clasificación internacional de patentes adoptada por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, relacionadas en el anexo.

Artículo 2. *Petición opcional de examen. Reanudación del procedimiento.*

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2. El solicitante que no desee pedir el examen previo podrá comunicarlo irrevocablemente y por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas tan pronto quede abierto el plazo de seis meses mencionado en el apartado 1, en cuyo caso, sin más dilación se publicará la reanudación del procedimiento general de concesión.

3. Cuando el solicitante no pida examen previo, el plazo para formular observaciones al informe sobre el estado de la técnica se contará a partir de la publicación de la reanudación del procedimiento.

Artículo 3. *Modificación de las reivindicaciones.*

1. Cuando el solicitante formule la petición de examen, mantendrá la posibilidad prevista en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley de Patentes de modificar las reivindicaciones, presentando, junto con el escrito de petición de examen, un nuevo juego de reivindicaciones modificadas. Las reivindicaciones modificadas no deberán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda.

2. Junto con la publicación de la petición de examen se hará una mención, en su caso, a la modificación de las reivindicaciones y se pondrá a disposición del público el juego de reivindicaciones modificado.

Artículo 4. Oposición a la concesión.

1. En los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.

2. La oposición, que habrá de presentarse por escrito y por duplicado, sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente. El escrito de oposición deberá contener:

- a) Nombre, nacionalidad y dirección del oponente.
- b) El número de la solicitud de patente contra la que se formula oposición, así como la designación del solicitante y el título de la invención.
- c) Una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente solicitada, los motivos en que se funda dicha oposición y los hechos y pruebas invocadas en apoyo de estos motivos.
- d) Si el oponente ha designado un representante, su nombre y dirección profesional.

3. La oposición no se admitirá cuando:

- a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el apartado 1.
- b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
- c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o los motivos en que se funda.
- d) No se hubiere presentado el poder de representación en plazo.¹

En los supuestos previstos en los párrafos b, c y d, se dará al oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de 10 días inadmitiéndose la oposición si aquellos persisten al término de dicho plazo.

4. Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del presente Real Decreto, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de un mes, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por desistido.²

Artículo 5. Examen.

Una vez publicada la petición de examen en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la patentabilidad de la invención, incluyendo la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la oficina concederá la patente solicitada.

¹ Añadido en virtud del artículo tercero del Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materias de propiedad industrial. (B.O.E. núm. 223, de 15 de septiembre)

² Idem a la nota anterior.

Artículo 6. *Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas. Opciones del solicitante.*

Si se presentaran oposiciones, o del examen realizado resultare la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la Oficina notificará al solicitante el resultado del examen y le dará traslado de las oposiciones presentadas para que en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación conteste a las objeciones señaladas por la oficina y a las oposiciones de los terceros o modifique, si lo estima oportuno, la descripción y las reivindicaciones. Si el solicitante pide el cambio de modalidad según lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Patentes, la oficina acordará el cambio, comunicándose al interesado con indicación de la documentación que debe presentar para la nueva modalidad, señalándole que posee para ello un plazo de dos meses.

Artículo 7. *Subsanación de defectos y alegaciones.*

Cuando la resolución motivada a que alude el artículo 39, apartado 10, de la Ley de Patentes declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invención no es patentable, se otorgará al solicitante, mediante notificación escrita, un nuevo plazo de un mes a partir de la recepción de dicha notificación, para que proceda a subsanar los defectos o formule las alegaciones que estime pertinentes, antes de resolver con carácter definitivo sobre la concesión de la patente.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido por el presente Real Decreto.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

ANEXO

A23B. Conservación, por ejemplo, por enlatado, de carne, pescado, huevos, frutas, vegetales o semillas comestibles ; maduración química de frutas u hortalizas; productos conservados, madurados o enlatados.

A23C. Productos lácteos, por ejemplo leche, mantequilla, queso ; sucedáneos de la leche o del queso; su fabricación.

A23D. Aceites o grasas comestibles, por ejemplo margarinas, aceites para cocción.

A23F. Café ; té, sucedáneos del café o del té; fabricación, preparación o infusión.

A23G. Cacao ; chocolate; confitería; helados.

A23J. Composiciones a base de proteínas para la alimentación ; tratamiento de proteínas para la alimentación ; composiciones a base de fosfátidos para la alimentación.

A23K. Alimentos para animales.

A23L. Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas no cubiertas por las subclases A23B a J ; su preparación o tratamiento, por ejemplo, cocción, modificación de las cualidades nutritivas, tratamiento físico ; conservación de alimentos o productos alimenticios en general.

A23P. Preparación o tratamiento de los productos alimenticios no cubierto íntegramente por una sola de las otras subclases.

A21D. Tratamiento, por ejemplo, conservación, de la harina o de la pasta, por ejemplo por adición de ingredientes: cocción, productos de panadería ; conservación.

A22C. Tratamiento de la carne, de las aves de corral o del pescado.