

El plazo para solicitar el restablecimiento de derechos en procedimientos relacionados con una patente europea

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección Trigésima Segunda) —en su Sentencia núm. 235/2025, de 25 de septiembre (ECLI:ES:APM:2025:12458)— interpreta la regulación sobre el plazo para solicitar el restablecimiento de derechos relacionados con el pago de la tasa de mantenimiento de una patente.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. La denominada *restitutio in integrum*

- 1.1. La legislación de patentes, al igual que la de otros derechos de propiedad industrial, prevé la posibilidad de que, cuando, pese a actuar con diligencia, una persona no haya podido observar un determinado plazo ante la correspondiente oficina de propiedad industrial y eso le haya provocado la pérdida de un derecho, pueda solicitar —y obtener, cumpliendo determinados requisitos— su restablecimiento. Es lo

que también se conoce como *restitutio in integrum*.

Por lo que respecta a las patentes europeas, se prevé la solicitud de restitución de derechos ante la Oficina Europea de Patentes y, con posterioridad, una vez validada la patente europea en España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Efectivamente, según el artículo 122.1 del Convenio sobre Concesión de

Patentes Europeas, «el solicitante o el titular de una patente europea que, pese a haber demostrado cuanta diligencia requerían las circunstancias, no haya podido observar un plazo ante la Oficina Europea de Patentes, será restablecido en sus derechos, previa solicitud, en el caso de que la inobservancia hubiere dado lugar, como consecuencia directa, a la desestimación de la solicitud de patente europea o de una petición, a que se haya tenido por retirada la solicitud de patente europea, a la revocación de la patente europea o a la pérdida de cualquier otro derecho o medio de recurso».

Y un contenido similar tiene el artículo 53 de la Ley 24/2015, de Patentes, a cuyo tenor, «el solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho». Y, en el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo algunas excepciones recogidas en el propio precepto.

- 1.2. Como se ha dicho, la *restitutio in integrum* requiere que el solicitante o el titular de la patente la pida expresamente ante la correspondiente oficina de patentes, solicitud que debe ser

presentada dentro del plazo que fija la normativa.

De acuerdo con el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, «la petición deberá presentarse por escrito en un plazo de dos meses a partir de la desaparición de las causas que dieron lugar a la inobservancia del plazo». Y, además, en ese plazo no sólo habrá que pedir el restablecimiento de derechos, sino que también habrá que realizar el trámite que previamente no se llevó a cabo (presentación del escrito, pago de la tasa, etc.). Finalmente, se establece un límite temporal máximo de doce meses desde que venció el plazo original, disponiéndose que «la petición sólo será admisible dentro del plazo de un año a contar de la expiración del plazo no observado», con la peculiaridad de que, si se trata del impago de una tasa anual, de ese periodo máximo de un año para solicitar la *restitutio in integrum* se deduce el plazo de gracia de seis meses que concede el artículo 86.2 del convenio para pagar con recargo la tasa anual por solicitud de una patente europea. Por lo tanto, si el trámite que se ha omitido es el pago de la tasa anual por la solicitud (cuya omisión da lugar a que la solicitud se considere retirada), el plazo para pedir la *restitutio* es sólo de seis meses, que se suma al referido plazo de gracia.

Por su parte, la Ley de Patentes —incorporando el contenido de la regla 13 del Reglamento del Tratado sobre Derecho de Patentes del año 2000— dispone (art. 53.2) que «la

petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes: *i*) dos meses contados a partir del cese del impedimento; *ii*) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185». Por lo tanto, en la regulación de la ley española, de este plazo de un año no se deduce el plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa de mantenimiento.

Por lo demás, la Ley de Patentes también dispone que dentro de este plazo deberá realizarse igualmente el trámite incumplido, salvo que el restablecimiento de derechos se solicite en relación con el incumplimiento del plazo de reivindicación de la prioridad previsto en el artículo 30 de la ley, en cuyo caso la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo inicial o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

2. El plazo para solicitar el restablecimiento de derechos en los casos de caducidad de la patente por falta de pago de la tasa de mantenimiento

- 2.1. Uno de los trámites que el titular de una patente europea debe efectuar ante la Oficina Española de Patentes

y Marcas, una vez validada la patente, es pagar la correspondiente tasa anual de mantenimiento. De hecho, el impago de esta tasa es causa de caducidad de la patente, tal como dispone el artículo 108.1c de la Ley de Patentes.

Pues bien, con esa premisa, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Trigésima Segunda) —en su Sentencia núm. 235/2025, de 25 de septiembre (ECLI:ES:APM:2025:12458)— ha conocido de un asunto en el que estaba en discusión la correcta interpretación del precepto legal que fija el plazo para solicitar el restablecimiento de derechos cuando se ha incumplido la obligación de pago de la tasa anual de mantenimiento de la patente.

Se trataba en este caso de un titular de una patente europea validada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que fue declarada caduca por falta de pago de una anualidad y que solicita el restablecimiento de derechos respecto del pago de dicha tasa, alegando que el impago se había producido por un error involuntario como consecuencia del cambio de proveedor del servicio de anualidades.

Ante esta petición, la oficina admite que el titular de la patente había demostrado toda la diligencia requerida, a la luz de las circunstancias. Pero deniega el restablecimiento de derechos por considerar extemporánea la solicitud, al producirse una vez expirado el plazo de dos meses contados a partir del cese del impedimento (que se

sitúa en la fecha en que se notificó al titular de la patente la falta de pago de la referida anualidad).

Disconforme con esta interpretación, el titular de la patente recurre la resolución de la oficina ante la Audiencia Provincial de Madrid, argumentando que el plazo de dos meses no sería aplicable cuando la pérdida del derecho obedece a la falta de pago de una tasa de mantenimiento, pues para esos casos sería de aplicación el plazo especial de doce meses a partir de la fecha de expiración del plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa con el correspondiente recargo.

- 2.2. Pues bien, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza esta interpretación y declara que, cuando la petición de *restitutio in integrum* guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, también operan los dos plazos recogidos en el artículo 53 de la Ley de Patentes. En consecuencia, hay dos plazos que corren paralelos y la solicitud debe hacerse dentro del plazo que primero expire: un plazo de dos meses contados a partir del cese del impedimento y otro plazo de doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido «o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del periodo de

seis meses de pago con recargos». Por lo tanto, según la Audiencia Provincial de Madrid, este último inciso «no establece para cuando la petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, sino que precisa para ese caso la forma de cómputo del segundo de los plazos»,

La Ley de Patentes no establece un plazo especial y único de doce meses para cuando la petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento

fijando el *dies a quo* para el cómputo del plazo.

Esta interpretación es acorde con la regulación del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, donde —como ya se ha recordado— también opera un límite temporal máximo de doce meses desde que venció el plazo original. Y así lo menciona la sentencia, donde también se destaca que las «Directrices de examen de patentes» publicadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas tienen una redacción un poco confusa, cuando en su apartado E.11.4 se afirma lo siguiente:

Para la obtención del restablecimiento de derechos el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud por escrito en el plazo que primero expire de los dos siguientes:

- dos meses a contar desde el cese del impedimento o
- doce meses a partir de la expiración del plazo no observado.

En el supuesto de que la petición guarde relación con la falta de pago de una anualidad, el plazo será de doce meses a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses en los que el titular

puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

En palabras de la Audiencia Provincial, aun cuando esta última mención «se separa del doble plazo, en clara contradicción con la norma legal, debe entenderse a la vista de la norma que se trata de una mera precisión respecto del segundo plazo de doce meses, en el que se aclara el *dies a quo* cuando la petición guarda relación con la falta de pago de una anualidad».