



**Jornadas de
estudio y
actualización
en materia
de patentes
"Los Lunes de
Patentes"**

***Studying
& Updating
Days
on Patent
Issues
"The Patent
Mondays"***

Madrid

Lunes, 18 de noviembre de 2019

Monday, 18 November 2019



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

**Experiencias de la OEPM tras más de
dos años en vigor de la entrada en vigor
de la Ley 24/2015, de Patentes
Raquel Sampedro**



Índice

- 1.1. Autorizaciones de primer depósito en el extranjero
- 1.2. Problemas detectados en la tramitación
- 1.3. Traducciones por personas autorizadas en virtud de Orden ETU/320/2018
- 1.4. Instrucción de reembolso de tasas
- 1.5. Reembolso de tasas
- 1.6. Licencias obligatorias



1.1. Autorizaciones de primer depósito en el extranjero



1.1. Autorizaciones de primer depósito en el extranjero

Cuando se trate de invenciones realizadas en España:

- Los inventores residan o tengan su domicilio en España
 - El solicitante (o todos los solicitantes, en su caso) tengan residencia, domicilio o sede social en España
- Salvo prueba en contrario

El interesado deberá aportar una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripción, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación

La OEPM autorizará, en el plazo máximo de un mes, la presentación de una primera solicitud en el extranjero cuando considere que la invención no es de interés para la defensa nacional

Si la OEPM considera que la invención pudiera interesar a la defensa nacional, denegará la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, solo se concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa



1.2. Problemas detectados en la tramitación



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Aportación de figuras:
 - Figuras **omitidas** (**Art. 20 RP**) detectadas al examinar si la solicitud de patente reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación:
 - Completar la solicitud de patente
 - Cambio de fecha de presentación
 - Salvo retirada
 - Incorporación por remisión a una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica
 - Se mantendría fecha de presentación
- ¿Qué pasa si se aporta voluntariamente una figura omitida durante el examen de oficio?



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Aportación de figuras:
- ¿Qué pasa si se aporta voluntariamente una figura omitida durante el examen de oficio?
 - a) Si la figura **no** añade información sobre otras ya presentadas
 - Simplemente se aporta una figura “mejorada” → Se admitiría
 - b) Si la figura **sí** añade información sobre otras ya presentadas
 - En la admisión a trámite no se detectó que faltaban unas figuras mencionadas en la descripción:
 - i) se puede enviar una notificación al solicitante, indicando el cambio de fecha de presentación y dando el plazo del art. 20 para alegar o retirar los cambios y conservar la fecha
 - ii) retrotraer el expediente a la admisión a trámite



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Fotografías como figuras:
- **Anexo RP:**
 - d) Los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos, negros o **en color**, y bien delimitados.
 - f) La escala de los dibujos y la claridad de su **ejecución gráfica** deberán ser tales que una reproducción fotográfica efectuada con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Cuando, en casos excepcionales, figure la escala de un dibujo deberá presentarse gráficamente.

1.2. Problemas detectados en la tramitación

- **Fotografías como figuras:**
 - Aceptación cuando sea la única posibilidad de representación o sea el modo habitual en el sector
 - son fotografías y no se admiten, tienen que ser dibujos trazados con instrumentos de dibujo técnico.
 - Aceptación siempre que
- permitan distinguir bien todos sus detalles.

- **Color**

P201700805

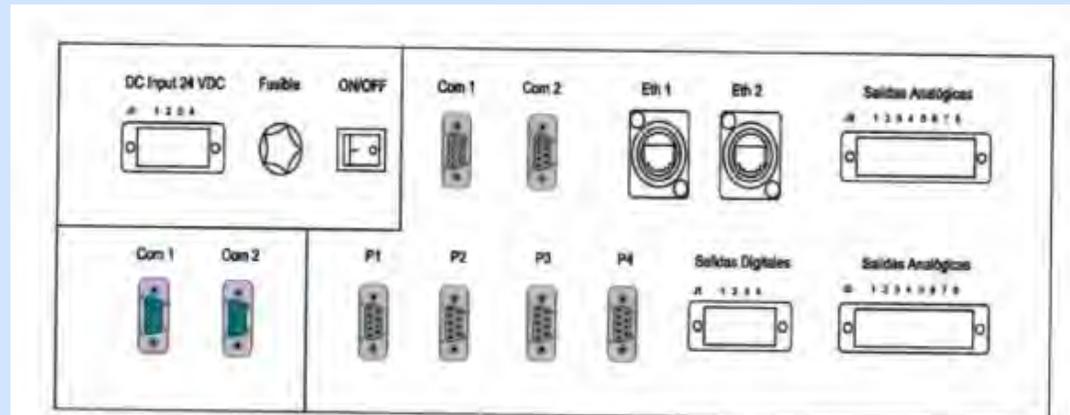


Figura 2



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Ampliación de contenido:
- Ley 11/1986: art. 22:
 - 2. Si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerará como fecha de presentación la de introducción de la modificación respecto a la parte afectada por ésta.
- Ley 24/2015: art. 48:
 - 5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.
 - 6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Opinión escrita como 1ª comunicación del examen:
- **Art. 34 RP:**
 - 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas considerará **el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita como primera comunicación al solicitante** sobre si la invención reúne los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley. [...].
 - 3. **Cuando del examen no resulte la falta de ningún requisito** que lo impida, **se concederá** la patente solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Reglamento. Si el solicitante hubiera modificado su solicitud de patente, se comprobará que tales modificaciones cumplen con los requisitos de los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.
 - ➡ **Concesión directa**
 - 4. La Oficina Española de Patentes y Marcas **denegará la patente en el caso de que el solicitante no hubiera realizado ningún acto para obviar las objeciones contenidas en la primera comunicación**. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación.
 - ➡ **Denegación directa**



1.2. Problemas detectados en la tramitación

- Plazo para solicitar cambio de modalidad o divisional:
 - **Art. 44 RP:**
 2. El solicitante de una patente podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento **anterior a la finalización del examen sustantivo**.
 - **Art. 46 RP:**
 1. El solicitante de una patente podrá pedir, en cualquier **momento anterior a la finalización del examen sustantivo**, que se transforme su solicitud de patente en una solicitud para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.



1.2. Problemas detectados en la tramitación

Comunicación fin de examen sustantivo de la solicitud de Patente de invención 201730844

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que ha finalizado el proceso de Examen Sustantivo sobre la solicitud de patente 201730844, lo que se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 12/11/2019. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es).

Con esta publicación se pone fin al plazo estipulado por el artículo 32.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015 para presentación de observaciones sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud.

Asimismo, se le informa que conforme al artículo 51.1 de la Ley 24/2015 de Patentes finaliza la posibilidad de solicitar la transformación de su solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial.

Por último, atendiendo al artículo 44.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015, con dicha publicación se pone fin al plazo previsto para solicitar la división de su solicitud inicial.

Por ello, cualquier solicitud relacionada con los puntos anteriores debería presentarse antes de dicha fecha de publicación en BOPI.



1.2. Problemas detectados en la tramitación

LEY 24/2015

TRAMITACIÓN

EXAMEN SUSTANTIVO

OBJECIONES EN EXAMEN SUSTANTIVO (ART. 34.5 RP)

Conforme al artículo 34 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes el solicitante dispone de un plazo de dos meses para corregir la solicitud o efectuar las alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera se procederá a la denegación de la solicitud.

11 ES 2696977 A1

21 P 201700734 (X)

71 RUIZ GARCIA, JOSÉ (50,0%)

MONZÓN GARCÍA, ALBERTO (50,0%)

FINALIZACIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO

A efectos de finalización de plazos para presentación de observaciones sobre la patentabilidad (artículo 32.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes), solicitud de cambio de modalidad (artículo 51.1 de la Ley 24/2015 de Patentes) y petición de división de la solicitud de patente (artículo 44.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes), se comunica que ha finalizado el proceso de Examen Sustantivo sobre las siguientes solicitudes de patente.

11 ES 2695246 A1

21 P 201730844 (7)

71 UNIVERSIDAD DE BURGOS (100,0%)



1.3. Traducciones por personas autorizadas en virtud de Orden ETU/320/2018



1.3. Traducciones por personas autorizadas en virtud de Orden ETU/320/2018

- Traducciones de PE y PCT
 - Por el solicitante
 - Cuando el solicitante no tiene residencia en España:
 - Por Agente de la Propiedad Industrial
 - Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
 - Otros profesionales:
 - Con conocimientos lingüísticos de nivel C2
 - Con Grado universitario del sector técnico de la patente o con experiencia de 20 traducciones de patentes pertenecientes a dicho sector técnico
 - Debe aportar una [declaración responsable](#) de que reúne los requisitos
 - Firmada por el propio traductor
 - Guía orientativa



1.4. Instrucción de reembolso de tasas



1.4. Instrucción de reembolso de tasas

Resolución del Director de la OEPM, O.A., de fecha 4 de marzo de 2019, se ha aprobado la Instrucción sobre la aplicación de los artículos 36.5 y 183 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y el artículo 45.3 de su Reglamento de ejecución, relativos a la dispensa de realización del informe sobre el estado de la técnica en determinados supuestos, así como al reembolso de la tasa por solicitud del informe sobre el estado de la técnica y de la tasa por solicitud de examen sustantivo.

TASA IET (IBI previo)			TASA BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT (IET previo)	TASA EXAMEN SUSTANTIVO (EPI previo)		
ISA=ES	ISA≠ES	ISA≠ES	ISA=ES	IPEA=ES	IPEA≠ES	IPEA≠ES
	Entorno CPE	No entorno CPE			Entorno CPE	No entorno CPE
-Evaluación de posible mención IBI - Devolución del 100% - Parcialmente: 50% - Nada: 0%	- Reembolso 75% si se puede basar totalmente	- Reembolso 25% si se puede basar totalmente	-Reembolso 100%: si totalmente -Reembolso 50%: si búsqueda adicional	-Devolución del 100% -Parcialmente: 50%	- Reembolso 75% si se puede basar totalmente	- Reembolso 25% si se puede basar totalmente
2.2	2.3		1.2	3.2	3.3	
Solicitudes de devolución presentadas a partir del 4 de marzo de 2019						

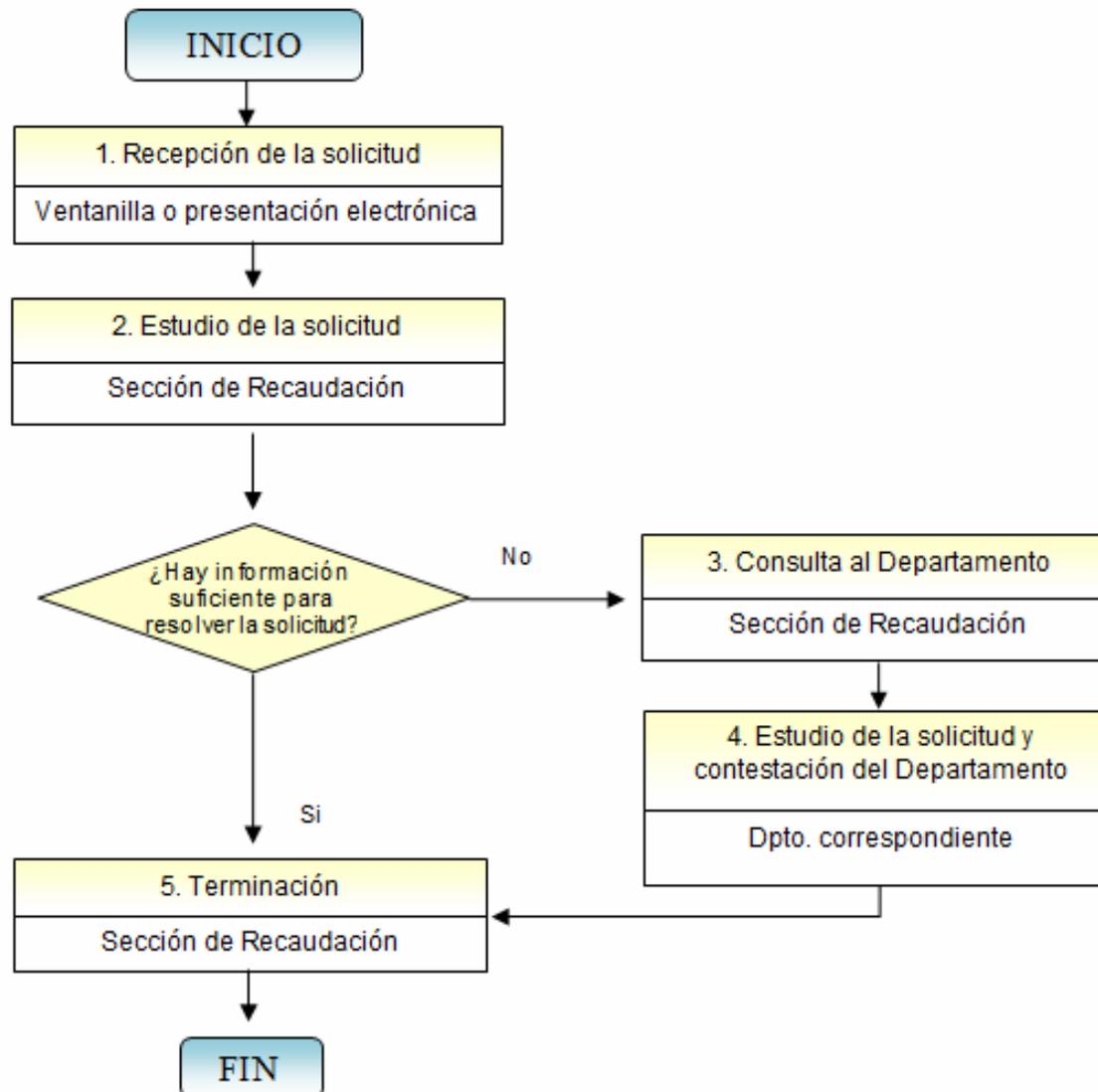


1.5. Reembolso de tasas



1.5. Reembolso de tasas

- Petición de devolución a través de formulario “Solicitud Devolución Ingresos Indevidos” [3004X](#)





1.6. Licencias obligatorias

1.6. Licencias obligatorias

Clases (art. 91 NLP)

- Falta o insuficiencia de explotación
- Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal
- Necesidad de poner término a prácticas anticompetitivas
- Motivos de interés público
- Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública



1.6. Licencias obligatorias

■ Falta o insuficiencia de explotación

■ Obligación de explotar:

- por sí mismo o por tercero autorizado, ejecución en España o en la OMC que abastezca la demanda española
- 4 años desde presentación o 3 desde concesión
- Prueba: incumbe al titular y cualquiera admitida en Derecho

■ Licencia obligatoria:

- Cuando no ha iniciado la explotación
- Interrupción por más de 1 años
- Salvo excusas legítimas



1.6. Licencias obligatorias

■ Necesidad de poner término a prácticas anticompetitivas:

- Por decisión judicial o de la CNMC que decreta la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias:
 - Se comunicará a la OEPM, que publicará en el BOPI
 - Tramitación de expediente ante la OEPM
 - No necesario justificar intento de licencia contractual
- Si el Gobierno considera razones de interés público, acordará por RD la sujeción de la patente a licencias obligatorias:
 - Procedimiento como otras licencias por interés público

1.6. Licencias obligatorias

Motivos de interés público:

- a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
- b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.
- c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.



1.6. Licencias obligatorias

- **Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación:**
- Las solicitudes de licencias obligatorias se dirigirán a la OEPM;
- Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se registrarán por lo dispuesto en él;
- La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior;
- La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon;
- La licencia podrá ser revocada por la OEPM si el licenciatarario no cumple las condiciones con las que fue otorgada;
- Toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo del 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

MUCHAS GRACIAS.

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)