



# **Curso de Verano UIMP: Proteger las innovaciones en España: La nueva Ley de Patentes**

# **La puesta en práctica de la ley y su implicación**

## **Reglamento: Procedimiento de concesión**

Miércoles, 13 de julio de 2016

Raquel Sampedro

# Procedimiento de concesión

# Procedimiento de concesión

1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio

2b. Búsqueda

3. Publicación

4. Examen sustantivo y Resolución

5. Oposición

# 1. Admisión a trámite

## ▶ Lugar de presentación:

- ➔ OEPM
- ➔ Órgano competente de C.AA.
- ➔ Oficina de Correos
- ➔ Electrónicamente

## ▶ Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación

📄 Una indicación, expresa o tácita, de que se solicita una patente

📄 Los datos de identificación o contacto del solicitante

📄 Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción

☞ En cualquier idioma

☞ traducción en el plazo de 2 meses desde depósito

➔ **denegada**

☞ O una referencia a una solicitud anterior

## ▶ Notificación de defectos

- Contestación del solicitante

🕒 2 meses desde notificación

## ▶ Contestación:

- No contesta o no subsana

➔ **desistida**

- Contesta subsanando:

➔ la fecha de presentación: en que se subsanan los requisitos.

## ▶ Falta de pago de las tasas

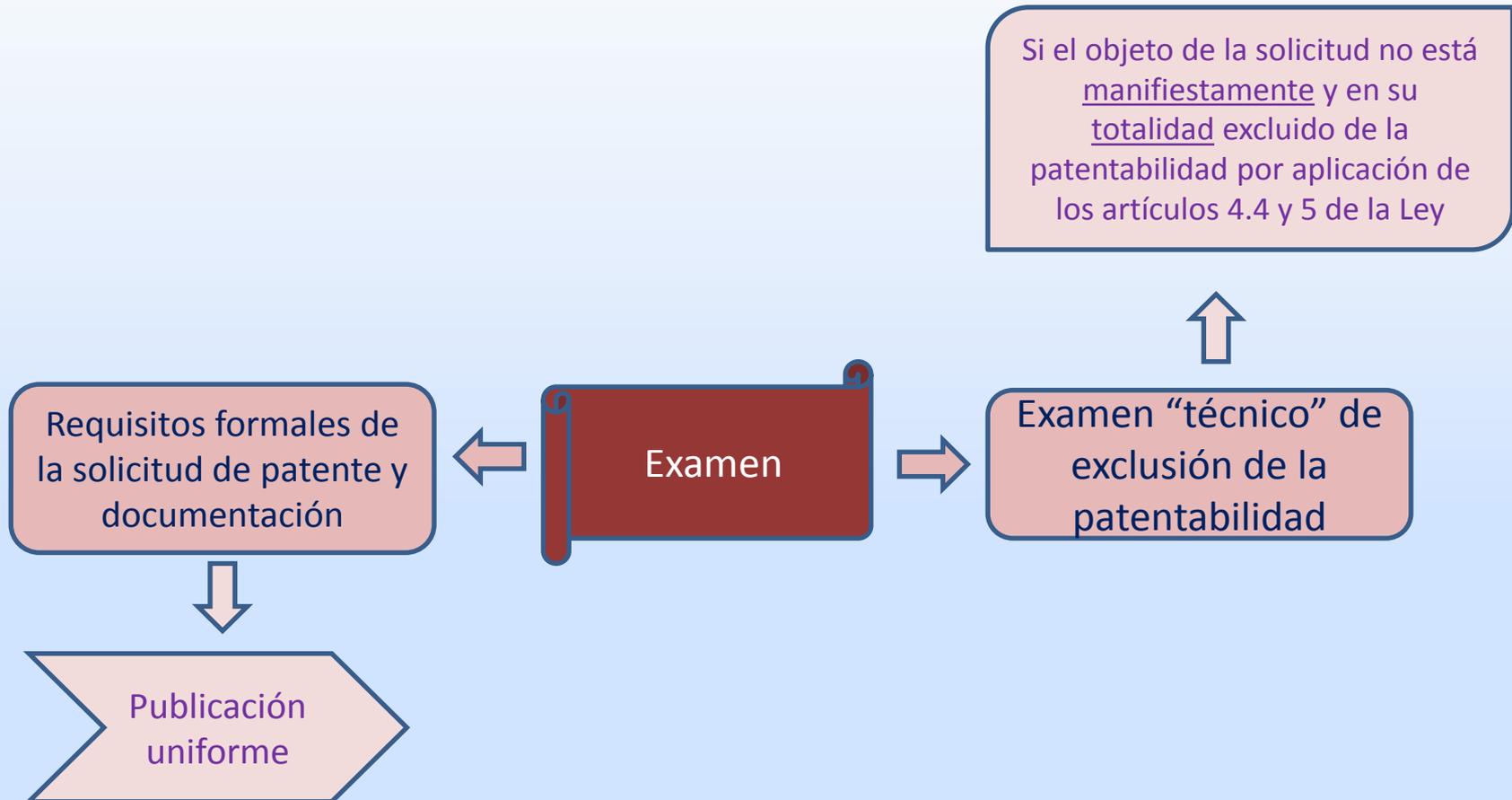
🕒 1 mes desde notificación

- Comunicación conjunta de defectos

🕒 2 meses

## ▶ Examen de defensa

## 2a. Examen de oficio



## 2a. Examen de oficio

### Instancia:

- Posibilidad de que el inventor renuncie a ser mencionado
- Materia biológica: indicación del origen geográfico o la fuente de procedencia, si conocida
- Recurso genético o conocimiento tradicional asociado: indicación de que se ha usado y nº de registro o de certificado de acceso legal al recurso

### Descripción:

- Regulación de la figura del experto independiente que pueda acceder al depósito de materia biológica.
- Ácido nucleico y secuencias genéticas: aplicación industrial

### Dibujos:

- Requisitos formales al Anexo.

### Requisitos de la solicitud de patente

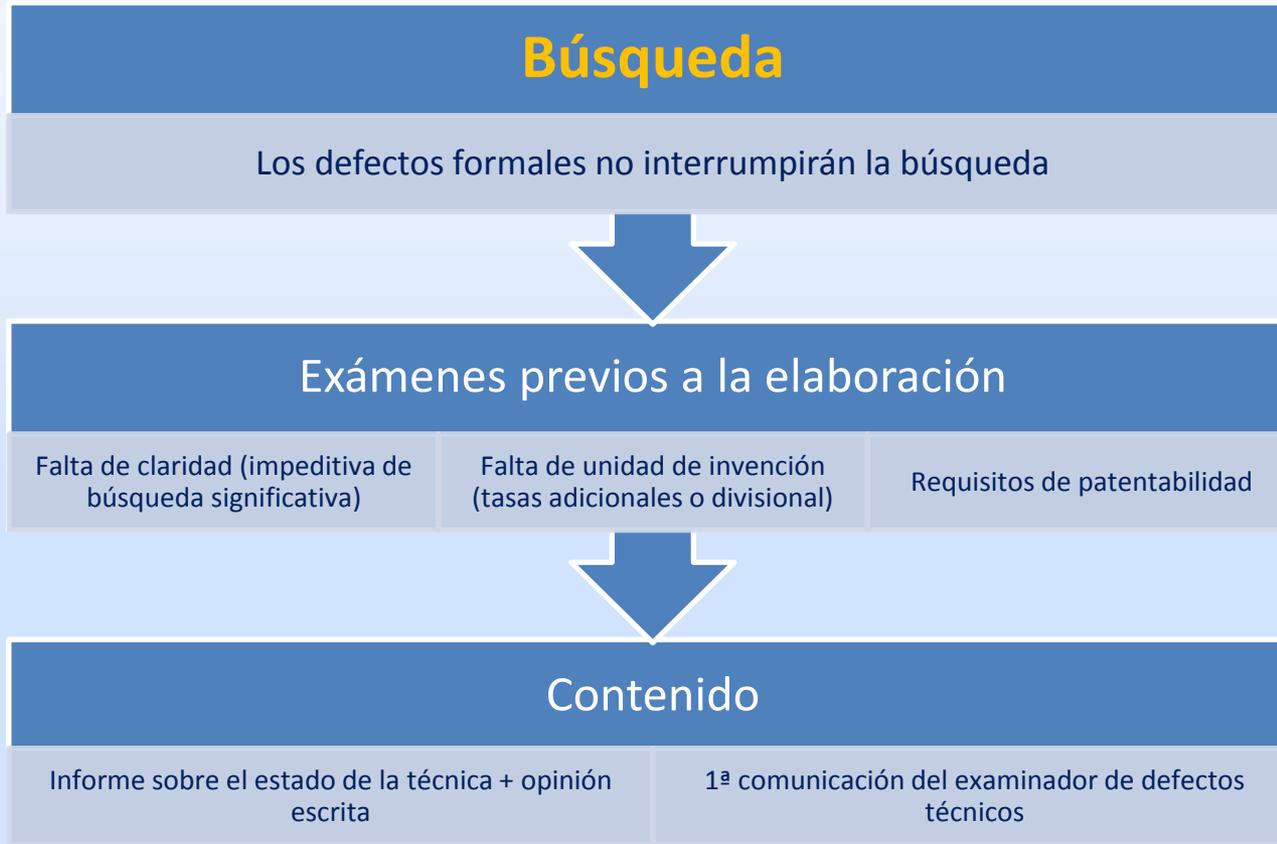
### Prioridad:

- Solo aportación del documento de prioridad cuando relevante para determinar la patentabilidad
- Corrección o adición de reivindicación de prioridad

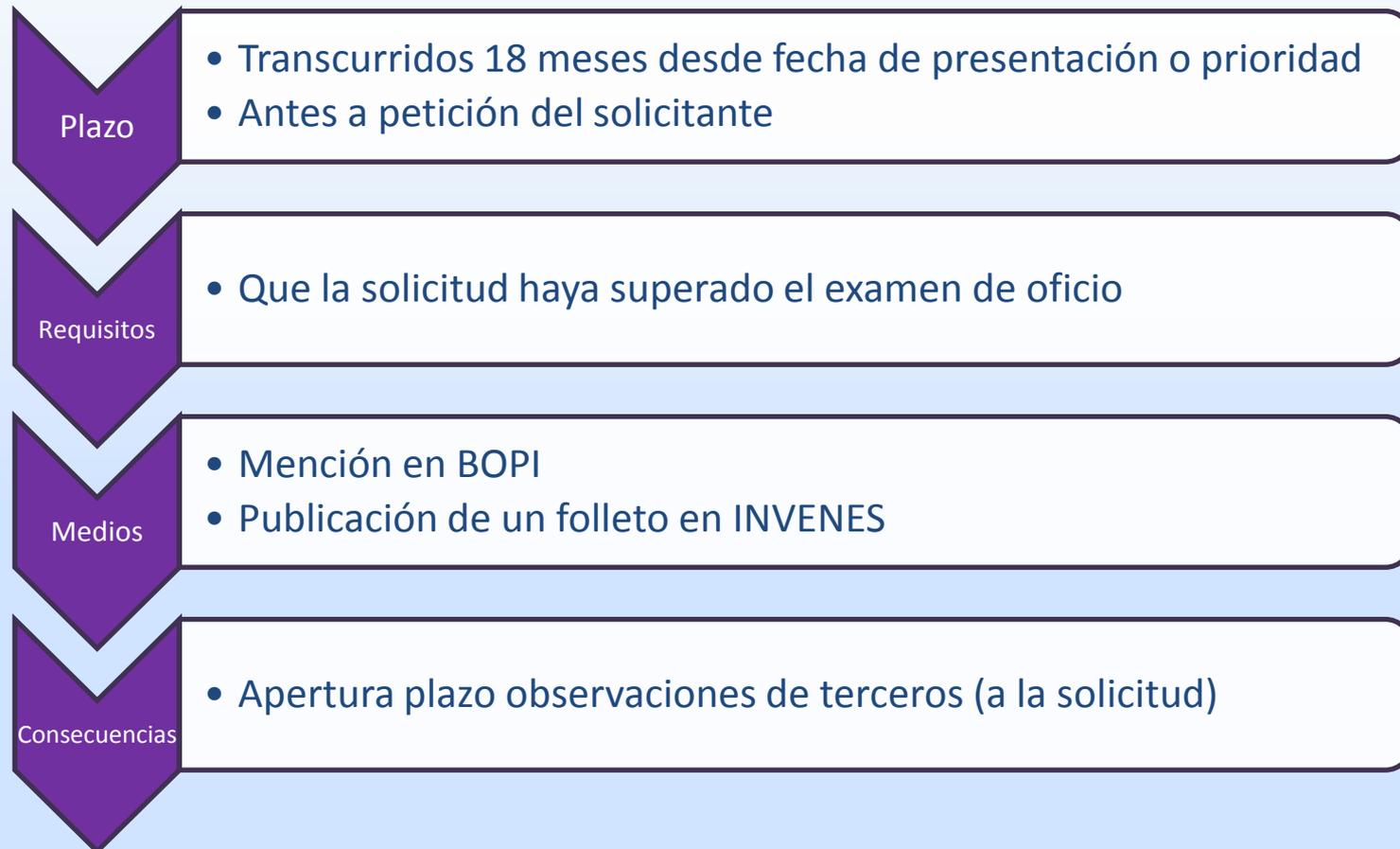
### Reivindicaciones:

- Definición de reivindicación dependiente
- Reivindicaciones independientes de una misma categoría
- Nº razonable

## 2b. Búsqueda



## 3. Publicación



## 4. Examen sustantivo y resolución

### Examen sustantivo

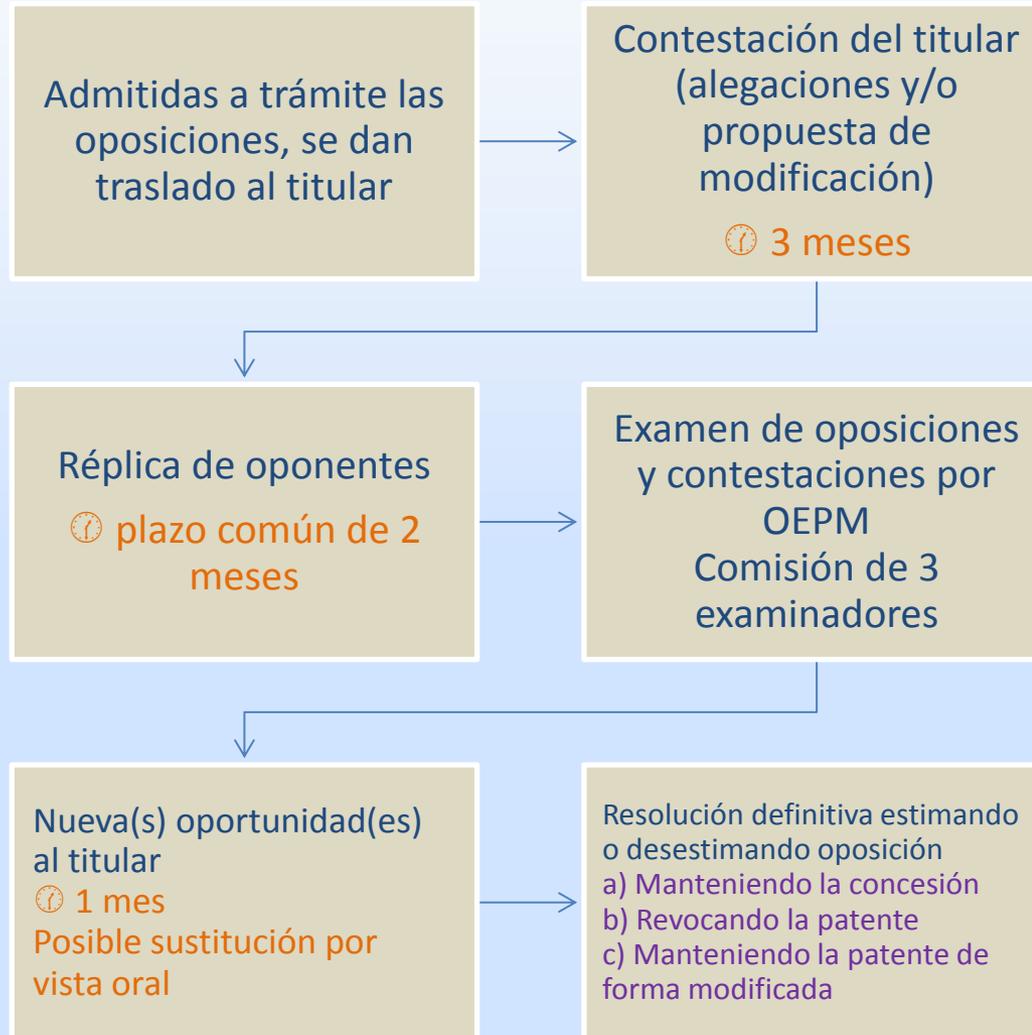
#### Petición de examen sustantivo

- Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses después de publicación IET
- Exige pago de tasa.
- Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones... hasta fin de plazo.

#### Realización del examen sustantivo:

- IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos
- Posibilidad de búsqueda complementaria
- Resoluciones:
  - Concesión directa
  - Denegación directa
  - Persistencia de defectos → Nuevas oportunidades (2 meses)/vista oral  
→ Resolución definitiva

# 5. Oposición



# Procedimiento de revocación o limitación

# Procedimiento de revocación o limitación

Una vez firmada la concesión de la patente:

No se puede presentar:

- durante el plazo para presentar oposiciones
- mientras se halle en tramitación el procedimiento de oposiciones
- mientras se halle en tramitación un procedimiento de limitación anterior.

Se puede pedir:

- la revocación de su patente
- la limitación de su patente, modificando las reivindicaciones

Procedimiento:

- Requisitos formales

- Límites:

- » existencia de derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos
- » existencia de demanda reivindicatoria inscrita
- » existencia de demanda de validez, el juez debe autorizar

- Examen de las modificaciones



# Otros procedimientos



## Otros procedimientos

Solicitudes divisionales

Cambio de modalidad

Patentes de interés a la defensa nacional

Restablecimiento de derechos

Renuncia del titular de la patente

Traducción de las reivindicaciones o del folleto de la patente europea

Requisitos para la entrada en fase nacional

Reivindicación del derecho a la patente

Reducción de tasas a emprendedores

Bonificación de las tasas a Universidades  
Públicas

# Tramitación

# Tramitación

TRÁMITE	PLAZO	OBSERVACIONES
Inicio de Oficio Redacción de Proyecto y MAIN		
Audiencia al sector y consultas a las CCAA	8 de febrero de 2016  1 mes	
Estudio y, en su caso, incorporación al texto de las observaciones formuladas durante los trámites de audiencia y consultas		
Remisión del texto del proyecto a la SGT del MINETUR para primer examen y, en su caso, tramitación	1 de abril	Primer examen y preparación escritos de solicitud de informe a otros Departamentos
Remisión del texto del proyecto a otros Ministerios, para informe	8 de abril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAEC</li> <li>• JUSTICIA</li> <li>• MINHAP</li> <li>• MECD</li> <li>• MEySS</li> <li>• MAGRAMA</li> <li>• PRESIDENCIA</li> <li>• MINECO</li> <li>• MSSSI</li> </ul>
Recepción de los informes de los demás Ministerios y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto	Del 6 de mayo al 1 de junio	

# Tramitación

Solicitud de informe a los órganos y entidades que se determinen (Consejo Económico y Social, CNMC y Consejo General del Poder Judicial)	Del 6 de junio al 25 de julio	2 meses
Recepción de los informes y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto del proyecto	Agosto	
Remisión del nuevo texto del proyecto a la SGT del MINETUR para informe preceptivo y posterior tramitación	1 de septiembre	
Informe preceptivo SGT del MINETUR	9 de septiembre	
Solicitud de informe de aprobación previa (art. 67.4 LOFAGE), recepción y estudio del informe, en su caso, nueva redacción del texto del proyecto (incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	Del 12 al 30 de septiembre	
Solicitud de dictamen del Consejo de Estado	7 de octubre	(Plazo ordinario: 2 meses Trámite de urgencia ordinario: 15 días)
Recepción del dictamen del Consejo de Estado, estudio del dictamen y redacción definitiva del texto del proyecto (en su caso, incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	12 de diciembre	
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios	Enero 2017	
Consejo de Ministros - para aprobación como Real Decreto	Enero 2017	



**MUCHAS GRACIAS**

*Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*