

# ELZABURU

**Estab 1865**

**Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual**



**MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MÚNICH**



# EL IET EN LA LEY 24/2015 DE PATENTES

*Pedro Saturio Carrasco*  
*Agente de la Propiedad Industrial*  
*Agente Europeo de Patentes*

**Jornada sobre la Ley 24/2015 de Patentes**  
**OEPM, 5 noviembre 2015**

# ÍNDICE

- 1.- El IET dentro del procedimiento de concesión de patentes.  
Novedades.**
- 2.- El IET en los modelos de utilidad.**
- 3.- Tasas.**
- 4.- Conclusiones.**

# **1.- EL IET DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES. NOVEDADES.**

## **1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACIÓN DEL IET.**

- Art. 23.4:

*“La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica”.*

- Art. 33.3:

*“Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieran sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.”*

## 1.1.-PAGO INICIAL DE LA TASA POR REALIZACIÓN DEL IET.

### Objetivos:

- Adelantar la búsqueda, para proporcionar al solicitante la información relevante sobre la técnica anterior dentro del plazo de prioridad de 12 meses, y que de este modo pueda decidir:
  - Si desea mantener su solicitud de patente española.
  - Si desea extenderla a otros países.
- Equiparar el procedimiento español a procedimientos internacionales en los que la tasa de búsqueda se paga inicialmente con la tasa de solicitud (patentes europeas y PCT).

## 1.2.-LA EXISTENCIA DE DEFECTOS FORMALES EN LA SOLICITUD NO SUSPENDE LA REALIZACIÓN DEL IET.

- Art. 35.2:

*“La presencia de defectos formales en la documentación **no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.**”*

### **Objetivo:**

- Adelantar el inicio de la búsqueda, de modo que no esté sujeta a otras condiciones que las que sean imprescindibles para la realización de la propia búsqueda.

### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

- Art. 36:

*“1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un **informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante**, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.”*

*“2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una **búsqueda** que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se **haya hecho accesible al público en España o en el extranjero** por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”*

### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

*“3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones **impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe**, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus **alegaciones o subsane los defectos** en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un **informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial**. Si ello no fuere posible, se **denegará la solicitud** mediante resolución motivada, y así se le notificará.”*



### 1.3.-EMISIÓN DEL IET Y DE LA OPINIÓN ESCRITA.

*“4. Si falta **unidad de invención** y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para **la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar** que cumplan las condiciones del artículo 26 (“Unidad de invención”), teniéndole por desistido respecto de las restantes.”*

*“5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.”*

## 1.4.-PUBLICACIÓN DEL IET.

- Art. 37.4:

*“El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.”*

- Art. 39.2. La publicación del IET marca el comienzo del plazo para la petición del examen sustantivo y el pago de la tasa de examen sustantivo:

*“La petición (de examen sustantivo), que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el **plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica**, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.”*

## 1.5.-OBSERVACIONES DE TERCEROS.

- Art. 38:

*“Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.”*

Desaparecen como tales las observaciones al IET que había en el procedimiento general de concesión de la Ley 11/1986.

En su lugar es posible presentar observaciones de terceros sobre la patentabilidad de la invención, una vez publicada.

## **2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.**

- Art. 148:

*“3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya **obtenido o solicitado previamente**, abonando la tasa correspondiente, **el informe sobre el estado de la técnica** previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.”*

*“4. El informe, una vez elaborado, será **notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo**. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la **suspensión del plazo para contestarla** hasta que se aporte dicho informe a los autos.”*

## 2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

- Art. 148:

*“ 5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido. ”*

## 2.- EL IET EN LOS MODELOS DE UTILIDAD.

### Comentarios:

- La Ley 24/2015 introduce la posibilidad de obtener un informe sobre el estado de la técnica para modelos de utilidad que pueda comprobar su validez.
- El IET en los modelos de utilidad no se realiza durante su procedimiento de concesión, sino en el marco del ejercicio de las acciones que dan efectividad a los derechos de exclusiva del modelo de utilidad.
- El hecho de que el estado de la técnica sea el mismo para patentes y modelos de utilidad facilitará la elaboración del IET por la OEPM.

### 3.- TASAS.

#### Ley 24/2015 – Anexo:

##### 1.1 Solicitudes:

...

*Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica..... 684,65 €*

Pero con los siguientes matices:

#### **Actualización:**

- Art.182.1: ”... *Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la **actualización** que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.*”



### 3.- TASAS.

#### Reducción:

- Art. 186.1:

*“Los emprendedores que, teniendo la consideración de **persona física o pequeña y mediana empresa (PYME)**, deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el **50 por ciento** de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de **petición de informe sobre el estado de la técnica** y de examen sustantivo.”*

- Art. 186.2:

*“Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una **reducción de un 15 por ciento** en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.”*



### 3.- TASAS.

#### Reducción:

- Disposición Adicional 10<sup>a</sup>:

*“1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.*

*2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”*

### 3.- TASAS.

#### Reembolso:

- Art. 183:

*“1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al petitionerario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.*

*2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.”*

### 3.- TASAS.

#### Falta de pago o pago fuera de plazo:

- Art. 182:

*“2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.*

*3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha sido retirada.”*

## 4.- CONCLUSIONES.

- Las disposiciones relativas al IET en la Ley 24/2015 de Patentes permitirán acortar tiempos y agilizar el procedimiento de concesión de las patentes que se presenten a partir de su entrada en vigor:

|   | Ley 11/1986  | Ley 24/2015                                     |
|---|--|---|
| Plazo petición IET y pago tasas IET                   | 15 meses tras F. Presentación o F. Prioridad / 1 mes tras notificación | Con la presentación de la solicitud             |
| Comienzo de la elaboración del IET (fase de búsqueda) | Tras superar el examen formal  | Inmediato tras la presentación de la solicitud* |

- Será necesario que la OEPM preste especial atención a la elaboración de los IETs y de las opiniones escritas, con el fin de poder emitirlos dentro del plazo de prioridad y con la calidad requerida por los solicitantes.



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

# ELZABURU

**Estab 1865**  
**Abogados y Consultores**  
**P. Industrial e Intelectual**

**MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MÚNICH**

Calle Miguel Ángel, 21  
28010, **MADRID**  
Tel: +34-917009400  
Fax: +34-913193810  
elzaburu@elzaburu.es  
www.elzaburu.es

Muelle de Poniente s/n  
Antigua Casa del Mar  
03001, **ALICANTE**  
rcg@elzaburu.es

C/ Roger de Lauria 19,  
5º, 46002, **VALENCIA**  
Tel: +34-963527546  
Fax: +34-963520424  
info@elzaburuolleros.es  
www.elzaburuolleros.es

Office 1203, Jing Guang  
Centre Business  
Building, Hu Jia Lou,  
Chao Yang District,  
**Beijing, 100020 CHINA**  
beijing@elzaburu.es

Leopoldstraße 23, 5th  
floor  
80802 - Munich,  
**ALEMANIA**  
Tel. +49 89244423201  
lsa@elzaburu.es

