



## Instrucción de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Tratado sobre el Derecho de Patentes y del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 9 de octubre de 2013, el instrumento de ratificación del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT según sus siglas en inglés), adoptado el 1 de junio de 2000, y del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes.

Disponen tanto el artículo 96.1 de la Constitución Española como el artículo 1.5 del Código civil que los tratados internacionales válidamente celebrados obligan a España desde su entrada en vigor en el orden internacional y que tras su publicación oficial en España forman parte del ordenamiento interno automáticamente, sin necesidad de la mediación de una ley o disposición de incorporación.

Conforme a lo previsto en la letra ii) del apartado 2 del artículo 21 del presente Tratado, el mismo entrará en vigor tras la expiración del plazo de tres meses contados desde la fecha de depósito del correspondiente instrumento de ratificación, es decir, en fecha 6 de noviembre de 2013.

Asimismo y para el caso de que existiera una contradicción entre el Derecho nacional y un tratado internacional se resolvería, tal como dispone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aplicando el principio de primacía de los Tratados Internacionales.

Según esta doctrina jurisprudencial, la primacía del Tratado opera una vez cumplidas las formalidades previstas para formar parte del ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de la intermediación de ninguna otra disposición legislativa de Derecho interno.

En particular, el Tratado sobre el Derecho de Patentes recoge

- i) requisitos mínimos para la obtención de una fecha de presentación y procedimientos para evitar su pérdida por incumplimiento de formalidades;
- ii) un conjunto uniforme de requisitos internacionales de forma para las solicitudes presentadas ante las oficinas nacionales y regionales, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT);
- iii) formularios normalizados que deberán ser aceptados por todas las oficinas;
- iv) procedimientos simplificados ante las oficinas de patentes;
- v) mecanismos para evitar la pérdida involuntaria de derechos por incumplimiento de un plazo;



- vi) principios básicos para la puesta en marcha de la presentación electrónica de solicitudes.

El Tratado sobre Derecho de Patentes y su Reglamento es de aplicación tanto a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención nacionales y patentes de adición que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor como a patentes de invención nacional y regional y patente de adiciones ya concedidas y con efectos en España.

Asimismo, haciendo uso de la remisión que, con carácter general establece el art. 154 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes las normas contenidas en el Tratado y su reglamento serán de aplicación, en defecto de norma expresamente aplicable en la materia y, en todo caso, siempre que no sea incompatible con la especialidad de éstos, a las solicitudes de modelos de utilidad que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor y a los modelos de utilidad ya concedidos,

Conforme a lo previsto en el art. 2 del Tratado, su aplicación por parte de los Estados contratantes deberá inspirarse en el principio de libertad a la hora de estipular requisitos cuando, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean más favorables que los mencionados en el texto del mismo si bien, se exceptúa el art. 5 sobre fecha de presentación. Asimismo, queda a salvo de las disposiciones del Tratado, la libertad de los Estados contratantes para establecer requisitos en materia de derecho sustantivo.

A los fines de aplicar el Tratado y Reglamento sobre Derecho de Patentes deberá tomarse en consideración que, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del art. 16 será de aplicación toda revisión, enmienda o modificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes aprobada por la Asamblea y realizada después del 2 de junio de 2000 siempre que la misma sea concordante con sus preceptos.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes consta de 27 artículos y se acompaña de un Reglamento de Ejecución, integrado, a su vez, por 21 Reglas, unas declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática y unos formularios internacionales tipo.

Con el fin de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Patentes y su Reglamento se dicta la presente instrucción sin perjuicio del desarrollo legislativo que, en su día se realice en la Ley de Patentes y su Reglamento.

#### **Artículo 1.- Obtención de fecha de presentación.**

1. A los fines de obtener una fecha de presentación de una solicitud de patente o modelo de utilidad en virtud del art. 22 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, Ley de Patentes) y del art. 14 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de



Ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, Reglamento de Patentes), será indispensable presentar:

- a) una indicación expresa o implícita en español de que se solicita una patente o un modelo de utilidad;
- b) indicaciones en español que permitan identificar o contactar con el solicitante;
- c) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, presentada en cualquier idioma.
- d) A los fines de obtener una fecha de presentación, una referencia en español, efectuada en el momento de presentar la solicitud y hecha en relación con una solicitud presentada anteriormente, reemplazará a la descripción y a cualesquiera dibujos.

2. Si del examen verificado durante la admisión a trámite resulta que la solicitud no reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, los defectos observados se comunicarán al solicitante o a su representante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses desde su notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su solicitud. La resolución por la que se tenga por desistida la solicitud deberá indicar los motivos y notificarse al interesado.

3. Subsanaos los defectos en el plazo establecido, se otorgará como fecha de presentación la fecha que corresponda al día en que se hayan cumplido todos los requisitos.

4. Cuando, a los efectos de obtener una fecha de presentación, el defecto detectado consista en la falta de una parte de la descripción o la falta de un dibujo al que haga referencia la descripción, se comunicará al solicitante o a su representante para que, en el plazo de dos meses, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior.

5. Subsanaos los defecto en el plazo establecido, se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas haya recibido la parte de la descripción o el dibujo, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el apartado 1, aplicándose la fecha que sea posterior. Se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el apartado 1 en el supuesto de que el solicitante retire, en el plazo de un mes desde su aportación, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido.

No obstante, cuando la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido se aportasen en el plazo otorgado y la solicitud reivindicara la prioridad de un depósito anterior, la fecha de presentación será, previa petición del solicitante, la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos prescritos en el apartado 1.



Para que el párrafo anterior sea aplicable, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud anterior. Además, el solicitante deberá presentar en el plazo otorgado en el párrafo primero de este apartado 3:

- a) una copia de la solicitud anterior, salvo que dicha copia esté a disposición de la Oficina y, en su caso, una traducción de la solicitud anterior al español;
- b) una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior y en la traducción, en su caso;
- c) una petición en español indicando que se incorpora por referencia el contenido de una solicitud anterior.

6. Cuando del examen realizado durante la admisión a trámite se aprecie la falta de pago de la tasa de presentación de la solicitud, se requerirá al solicitante para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificación de la comunicación, con indicación de que, si no fuera así, se le tendrá por desistido de su solicitud, todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del Artículo 6 del Tratado.

7. Cuando la descripción a la que se refiere el apartado 1.c) de este artículo esté redactada en idioma distinto del español, el solicitante deberá aportar una traducción al español que será exigible durante el examen formal en el plazo de dos meses a contar desde la fecha del requerimiento efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

8. Si el solicitante no aportara la traducción al español de la descripción en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su requerimiento, la Oficina procederá a denegar la solicitud.

## **Artículo 2.- Remisión a una solicitud anterior.**

1. Si, de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 1 de la presente instrucción, el solicitante se remite, a los efectos de obtener fecha de presentación, a una solicitud presentada con anterioridad, la solicitud anterior deberá haber sido presentada por el propio solicitante o su causahabiente.

2. En la remisión a la remisión a una solicitud anterior, se deberá indicar:

- a) que mediante remisión a solicitud anterior, a los fines de la fecha de presentación, se reemplaza la descripción y, en su caso, los dibujos;
- b) el número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que hubiera sido presentada.

3. Cuando la solicitud se remita a una anterior el solicitante deberá aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud, una copia de la



solicitud anterior y, en su caso, traducción al español, salvo que dichos documentos ya se encontrara a disposición de la Oficina

4. Si el solicitante no cumple los requisitos prescritos anteriormente en el plazo establecido, se tendrá por desistida la solicitud. La resolución por la que se tenga por desistida la solicitud deberá notificarse, indicando los motivos.

### **Artículo 3.- Disponibilidad y traducción de una solicitud anterior. Documento de prioridad.**

1. La Oficina exigirá al solicitante la presentación de certificado de prioridad emitido por la Oficina de origen respecto de una solicitud que reivindique prioridad de un depósito anterior cuando el contenido de dicho documento sea pertinente para determinar si la invención es patentable o exista oposición.

2. Cuando el certificado de prioridad no estuviera redactado en español, la Oficina podría exigir al solicitante que aporte una traducción del mismo en el plazo de dos meses desde la notificación de comunicación.

3. En ningún caso se podrá exigir copia de una solicitud anterior a los fines expuestos cuando la misma obrara en los Archivos de la Oficina o estuviera disponible a través de la Biblioteca Digital aceptada por la Oficina. En tales casos, la OEPM solicitará de oficio el documento de prioridad de las Bibliotecas Digitales aceptadas en las que participe o de las que disponga la oficina de origen.

4. Las Bibliotecas Digitales aceptadas por la OEPM son las que figuran en el anexo de la presente instrucción.

5. Cuando sea necesaria su presentación, el plazo para aportar el certificado de prioridad será de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, o cuando haya más de una solicitud, a partir de la fecha de presentación más antigua.

### **Artículo 4.- Incumplimiento de algún requisito.**

1. Cuando el solicitante o el interesado no cumpla con algún requisito exigido en la Ley de Patentes o en su Reglamento de ejecución, la Oficina Española de Patentes y Marcas así lo notificará, otorgando un plazo para su subsanación o para formular alegaciones.

2. El plazo mencionado en el apartado anterior será de dos meses, salvo que en la Ley o en el Reglamento se indique un plazo mayor. En el caso de que la Oficina no haya podido comunicar el defecto al solicitante o al interesado debido a que no se proporcionaron indicaciones suficientes que permitieran establecer contacto, este



plazo será de tres meses a partir de la fecha en que se haya incoado el correspondiente procedimiento.

#### **Artículo 5.- Prórroga de plazos.**

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Reglamento de Patentes, salvo precepto en contrario y siempre que no perjudique a terceros la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará los plazos establecidos por un plazo de dos meses contados a partir de la expiración del plazo a prorrogar.

2. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito antes del transcurso del plazo cuya prórroga se solicita y la Oficina deberá resolver sobre la misma dentro de dicho plazo. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante o su representante e indicar expresamente que se solicita la prórroga de un plazo, así como, una identificación del plazo.

3. No se prorrogarán los siguientes plazos:

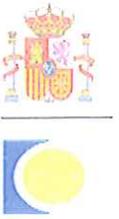
- a) la prórroga de un plazo ya prorrogado;
- b) el plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos;
- c) el plazo para solicitar rehabilitación de derechos
- d) el plazo para abonar las anualidades;
- e) el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad;
- f) el plazo para interponer recurso de alzada;
- g) el plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

4. Cuando la Oficina vaya a denegar una prórroga por no cumplirse alguno de los requisitos indicados anteriormente, lo notificará al solicitante para que, en el plazo de diez días, formule alegaciones antes de resolver sobre la petición.

#### **Artículo 6.- Restablecimiento de derechos.**

1. Cuando un solicitante o titular no haya podido cumplir un plazo fijado por la Oficina Española de Patentes y Marcas para una actuación en un procedimiento ante la misma, respecto de una solicitud o registro de patente, modelo de utilidad, adición o patente divisional y dicho incumplimiento tuviera como consecuencia directa una pérdida de derechos respecto de una solicitud o registro, la Oficina restablecerá los derechos si el solicitante o titular realiza una solicitud a tal efecto.

2. La petición de restablecimiento de derechos deberá hacerse por escrito e ir firmada por el solicitante o titular dentro del plazo que expire antes de los dos siguientes:



- Dos meses a contar desde la fecha de cese del impedimento
- Doce meses a partir de la fecha de expiración del plazo para la acción en cuestión. Cuando la petición se refiera a la falta de pago de una anualidad, el plazo será de doce meses a partir del transcurso del período de pago de demora establecido en el artículo 77 del Reglamento de Patentes.

En el supuesto de que el plazo a restablecer sea el plazo para reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, la petición de restablecimiento de derechos deberá presentarse dentro del plazo que expire antes de los dos siguientes:

- Dos meses a contar desde la fecha en la que hubiera expirado el plazo para reivindicar la prioridad
- Antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior.

En cualquier caso, la solicitud posterior debe haberse presentado dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que hubiera expirado el plazo para reivindicar la prioridad

En el supuesto de que el plazo en relación con el cual se pide el restablecimiento sea el plazo para aportar el documento de prioridad, la petición deberá presentarse dentro del plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, o cuando haya más de una solicitud, a partir de la fecha de presentación más antigua.

### 3. La petición de restablecimiento de derechos deberá:

- a) indicar los motivos del incumplimiento del plazo, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo
- b) una declaración o pruebas que fundamenten los motivos;
- c) ir acompañada de la cumplimentación de todos los requisitos del plazo respecto del cual se solicita el restablecimiento;
- d) ir acompañada del justificante del pago de la tasa correspondiente.

Además, en el supuesto de que el plazo en relación con el cual se pide el restablecimiento sea el plazo para aportar el documento de prioridad, el peticionario deberá:

- a) indicar la Oficina y la fecha en la que se haya formulado la petición del documento de prioridad; la petición de este documento debe haberse solicitado ante la Oficina de presentación de la solicitud anterior dentro del plazo de dos meses posteriores al plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud anterior;
- b) aportar el documento de prioridad en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que el solicitante haya recibido el documento de la Oficina en la que se haya presentado la solicitud cuya prioridad se reivindica.



2. En ningún caso podrá pedirse restablecimiento de derechos en relación con los siguientes plazos:
  - a) el plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos;
  - b) el plazo o para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad;
  - c) el plazo para interponer recurso de alzada;
  - d) el plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.
3. Cuando la Oficina vaya a denegar una solicitud de restablecimiento y antes de su resolución, se concederá al peticionario un plazo de diez días para que formule observaciones.

#### **Artículo 7.- Adición o corrección de una reivindicación de prioridad.**

1. Un solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente o modelo de utilidad presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas

2. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse en el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición cause un cambio en la fecha de prioridad, de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad modificada, aplicándose el plazo que expire antes.

3. Cuando la Oficina vaya a denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad y antes de su resolución, se concederá al peticionario un plazo de diez días para que formule observaciones.

#### **Artículo 8.- Cancelación de la inscripción de licencias.**

1. A los efectos de los documentos que han de presentarse junto con la solicitud de cancelación de la inscripción de una licencia, se aplicará, *mutatis mutandi*, lo dispuesto en el artículo 53.2 del Reglamento de Patentes.

#### **Artículo 9.- Procedimiento de inscripción de actos y negocios jurídicos**

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 56.5 del Reglamento de Patentes, el plazo máximo de resolución será de seis meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y de ocho si concurriera esta circunstancia.

#### **Artículo 10.- Rectificación de errores.**

1. La de patente o modelo de utilidad o cualquier otro documento dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser rectificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos.

2. Cuando se hubiera cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta lo rectificará de oficio o a petición del interesado. En caso de petición del interesado, la solicitud de rectificación de estas faltas o errores no estará sujeta al pago de tasa alguna.

3. La solicitud de rectificación deberá incluir:

- a) El número de la solicitud o de patente o modelo de utilidad o identificación del documento a rectificar.
- b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 4.1 del Reglamento de Patentes.
- c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo a) del artículo 4.2 del Reglamento de Patentes.
- d) El error que ha de corregirse así como la rectificación que ha de efectuarse.
- e) La firma del interesado o de su representante.
- f) El justificante del pago de la tasa de modificación cuando sea necesario su pago

4. La solicitud de rectificación de errores podrá comprender varias solicitudes o registros de patente o modelo de utilidad de la misma persona, cuando el error o falta y la corrección solicitada sean los mismos. En este supuesto, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonándose la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros de patente o modelo de utilidad afectada.

5. Si la solicitud de rectificación tuviera por objeto la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado y siempre que ello no suponga una ampliación del contenido de la solicitud. En estos casos, la solicitud de rectificación deberá ir acompañada del elemento sustitutivo en el que se incorpore la rectificación a efectuar.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá exigir pruebas adicionales cuando dude, razonablemente, de que la rectificación solicitada constituya efectivamente un error o cuando dude razonablemente de la veracidad de cualquier elemento contenido en la petición

7. Si no se cumplieran los requisitos previstos, se notificarán al solicitante las irregularidades o los reparos observados y, si no se subsanasen en el plazo de dos meses, la solicitud de rectificación será denegada, continuándose la tramitación en el



caso de que la rectificación solicitada se refiera a una solicitud de patente o modelo de utilidad.

8. Cuando la rectificación de la solicitud se refiera a la descripción, reivindicaciones o dibujos y se introdujera después de la publicación de la solicitud, en el acuerdo de resolución del expediente se publicará dichos elementos tal como hubieran quedado rectificadas. La rectificación de la patente también será publicada.

9. No podrá solicitarse la rectificación de un error en el inventor o inventores o en el solicitante o solicitantes, salvo que este error resulte evidente de la documentación obrante en el expediente desde el inicio de la tramitación de la solicitud.

#### **Artículo 12.- Aplicación a las solicitudes de modelos de utilidad.**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Patentes, lo previsto en la presente Instrucción será también de aplicación a las solicitudes de modelos de utilidad y a los modelos de utilidad ya concedidos, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos.

Madrid, 15 de octubre de 2013

Patricia García-Escudero  
Directora General  
de la Oficina Española de Patentes y Marcas

## **ANEXO: BIBLIOTECAS DIGITALES ACEPTADAS POR LA OEPM**

Las bibliotecas digitales de las Oficinas que participan en el Servicio de la OMPI de Acceso Digital a documentos de prioridad, establecido en virtud de las Disposiciones marco del Servicio de Acceso Digital a documentos de prioridad están disponibles en el siguiente enlace:

[http://www.wipo.int/das/es/participating\\_offices.html](http://www.wipo.int/das/es/participating_offices.html)