



**Instrucción de la Directora de la OEPM sobre la aplicación de los artículos 33.5 y 6, y 39.3 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, relativos al reembolso o dispensa del pago de la tasa por el informe sobre el estado de la técnica y por el informe de examen previo, así como a la no realización del informe sobre el estado de la técnica en determinados supuestos.**

El artículo 11 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de 1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social introdujo dos nuevos párrafos en el artículo 33 de la Ley de Patentes (los apartados 5 y 6) con el fin de, por un lado, regular las condiciones de reembolso de la tasa de informe sobre el estado de la técnica (IET) cuando éste pudiera basarse total o parcialmente en un informe anterior de búsqueda internacional (IBI) y, por otro, establecer la dispensa de aquel informe cuando una misma solicitud de patente hubiera sido objeto ya de un IBI realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como Administración de búsqueda internacional.

Asimismo, el artículo 1.2 del Real Decreto Ley 8/1998, de 31 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Propiedad Industrial modificó el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Patentes en el sentido de regular las condiciones de reembolso de la tasa de examen previo cuando éste pudiera basarse total o parcialmente en un examen preliminar internacional (EPI) anterior.

En ambos supuestos se prevé que el porcentaje de reembolso ha de determinarse en función del alcance del informe, esto es, de la mayor o menor utilización que se hubiera hecho de la información obrante en el IBI o el EPI previos. En este contexto, hay que tener en cuenta el Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (BOE nº 65 de 17/03/2009).

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la Regla 16.3 del Reglamento de Ejecución del PCT, según la cual cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional tenga en cuenta los resultados de una búsqueda anterior al realizar la búsqueda internacional, dicha Administración deberá reembolsar la tasa de búsqueda en la medida y en las condiciones previstas en el Acuerdo concluido con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Con el fin de determinar el reembolso aplicable a cada caso y dar el adecuado cumplimiento a estas disposiciones, dicto la presente Instrucción:

1. Cuando una solicitud de patente, ya sea una solicitud internacional PCT que entra en fase nacional o una solicitud nacional prioritaria de una solicitud internacional PCT, haya sido anteriormente objeto de un IBI realizado por la OEPM actuando como Administración de Búsqueda Internacional, se procederá como sigue:



- a) La solicitud de patente será objeto del examen establecido en el artículo 31 de la Ley de Patentes y en el artículo 17 del reglamento de ejecución; subsanados los posibles defectos por el solicitante, se dará continuación del procedimiento.
  - b) No será necesario realizar ni la petición de IET, ni el pago de la tasa correspondiente. Por tanto, en aplicación del párrafo 6 del artículo 33, no se realizará el IET. Tampoco se efectuarán las correspondientes anotaciones relativas a esta fase del procedimiento.  
No obstante, se publicará en BOPI una mención a la publicación del IBI y a partir de dicha publicación en BOPI se abrirá el cómputo del plazo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y en el artículo 2 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo.
  - c) En aquellos casos en los que no se hubiera realizado el IBI para la totalidad de la solicitud internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional, se pedirá de forma motivada al solicitante que realice la petición de IET y el pago de la tasa correspondiente.
2. En el supuesto de que, con anterioridad a la emisión del IBI, la OEPM haya realizado el IET de una solicitud de patente prioritaria de la solicitud internacional PCT, respecto de la cual la OEPM actúe como Administración de Búsqueda Internacional, el solicitante deberá abonar la tasa de búsqueda internacional y la OEPM reembolsará, previa petición del interesado, el 50% del importe de dicha tasa en caso de que las reivindicaciones sean sustancialmente idénticas. De no existir dicha identidad, no se reembolsará cantidad alguna.
  3. Cuando una solicitud de patente, ya sea una solicitud internacional PCT que entra en fase nacional o una solicitud nacional prioritaria de una solicitud internacional PCT, haya sido anteriormente objeto de un IBI realizado por una Administración de Búsqueda internacional distinta de la OEPM, el solicitante deberá realizar el pago de la tasa de IET, pudiendo solicitar posteriormente el reembolso de la misma. Este reembolso estará condicionado a que la OEPM disponga de dicho IBI en el momento de la realización del IET y a que la solicitud nacional no incluya elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional.

Cuando el solicitante se beneficie de una exención o de un aplazamiento de tasas, será imprescindible realizar la petición de IET. En otro caso, el pago de la tasa de IET implicará la petición del mismo.



El porcentaje de reembolso se determinará según los siguientes criterios:

- a) Cuando el IBI haya sido realizado por una Administración de Búsqueda Internacional de un Estado Contratante del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, se reembolsará el 75% de la tasa del IET.
  - b) Cuando el IBI haya sido realizado por una Administración de Búsqueda Internacional de un Estado no Contratante del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, se reembolsará el 25% de la tasa del IET.
4. Cuando una solicitud de patente que se tramite por el procedimiento de examen previo, ya sea una solicitud internacional PCT que entra en fase nacional o una solicitud nacional prioritaria de una solicitud internacional PCT, haya sido anteriormente objeto de un EPI realizado por la OEPM actuando como Administración de examen preliminar internacional, se procederá como sigue:
- a) El solicitante deberá pedir expresamente que desea continuar la tramitación por el procedimiento de examen previo, pero no tendrá que pagar la tasa de examen previo.
  - b) En aquellos casos en los que no se hubiera realizado el EPI para la totalidad de la solicitud internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera realizado examen preliminar en la fase internacional, se pedirá de forma motivada al solicitante que abone la tasa de examen previo.
5. Cuando una solicitud de patente que se tramite por el procedimiento de examen previo, ya sea una solicitud internacional PCT que entra en fase nacional o una solicitud nacional prioritaria de una solicitud internacional PCT, haya sido anteriormente objeto de un EPI realizado por una Administración de examen preliminar internacional distinta de la OEPM, el solicitante podrá solicitar el reembolso de la tasa de examen previo. Este reembolso estará condicionado a que la OEPM disponga de dicho EPI en el momento de la realización del examen previo y a que la solicitud nacional no incluya elementos sobre los cuales no se hubiera realizado el examen en la fase internacional.

El porcentaje de reembolso se determinará según los siguientes criterios:

- a) Cuando el EPI haya sido realizado por una Administración de Examen Preliminar Internacional de un Estado Contratante del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, se reembolsará el 75% de la tasa de examen previo;
- b) Cuando el EPI haya sido realizado por una Administración de Examen Preliminar Internacional de un Estado no Contratante del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, se reembolsará el 25% de la tasa de examen previo.



6. Aplicación de la presente Instrucción:

- a) Los apartados 1 y 3 se aplicarán a aquellas solicitudes de patente para las que se dé continuación de procedimiento a partir del día 20 de diciembre de 2012, inclusive.
- b) El apartado 2 se aplicará a aquellas solicitudes internacionales PCT presentadas a partir del día 20 de diciembre de 2012, inclusive.
- c) Los apartados 4 y 5 se aplicarán a aquellas solicitudes de patente para las que se solicite examen previo a partir del día 20 de diciembre de 2012, inclusive.

7. La presente Instrucción sustituye a la Instrucción de 15 de octubre de 1999, excepto para aquellas solicitudes no afectadas por el apartado 6, que seguirán rigiéndose por la anterior Instrucción.

En Madrid, a 05 de diciembre de 2012.

Patricia García-Escudero