

La Ley de Patentes 24/2015, una herramienta eficaz para la protección de la innovación

Plataformas Tecnológicas

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

17 de junio de 2020
12:00h-13:00h

<https://meetingsemea7.webex.com/meet/maria.deconcepcion>



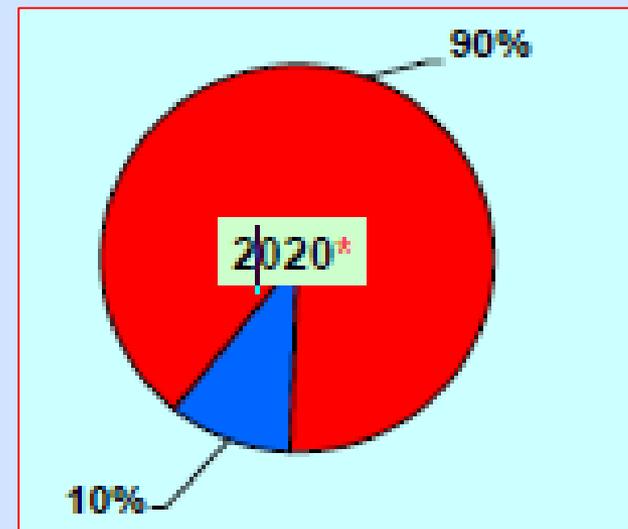
Índice

- **Estadísticas y evolución de las solicitudes desde la entrada en vigor de la LP**
- **Las novedades en el procedimiento único (oposiciones, vistas orales ...)**
- **Primera presentación de una solicitud de patente**
- **Las reducciones y las bonificaciones de tasas**
- **¿Se han aprovechado adecuadamente las ventajas que introdujo la “nueva” Ley?**

DATOS ESTADÍSTICOS

PATENTES

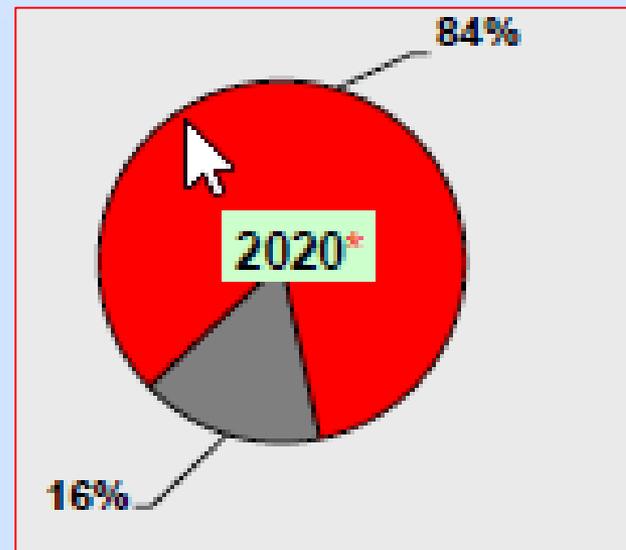
| Meses/Años | 2019 | 2020 * |
|--------------|--------------|------------|
| Enero | 86 | 95 |
| Febrero | 134 | 109 |
| Marzo | 118 | 100 |
| Abril | 117 | 114 |
| Mayo | 113 | |
| Junio | 126 | |
| Julio | 137 | |
| Agosto | 60 | |
| Septiembre | 94 | |
| Octubre | 130 | |
| Noviembre | 117 | |
| Diciembre | 126 | |
| Total | 1.358 | 418 |



DATOS ESTADÍSTICOS

| Meses/Años | 2019 | 2020 * |
|--------------|--------------|------------|
| Enero | 213 | 242 |
| Febrero | 232 | 229 |
| Marzo | 227 | 258 |
| Abril | 219 | 188 |
| Mayo | 284 | |
| Junio | 221 | |
| Julio | 268 | |
| Agosto | 143 | |
| Septiembre | 195 | |
| Octubre | 269 | |
| Noviembre | 245 | |
| Diciembre | 221 | |
| Total | 2.737 | 913 |

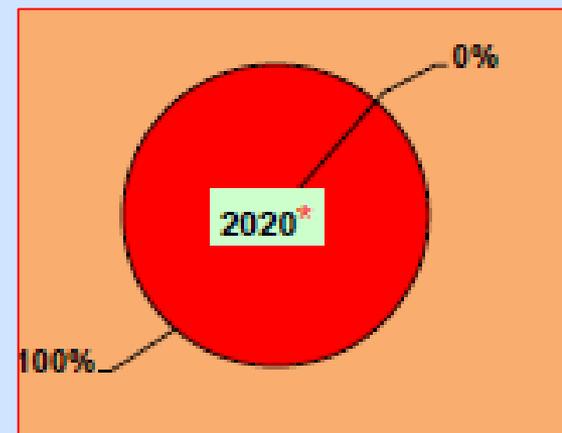
MODELOS DE UTILIDAD



DATOS ESTADÍSTICOS

| Meses/Años | 2019 | 2020* |
|--------------|-----------|-----------|
| Enero | 3 | 4 |
| Febrero | 9 | 4 |
| Marzo | 9 | 6 |
| Abril | 7 | 5 |
| Mayo | 10 | |
| Junio | 5 | |
| Julio | 6 | |
| Agosto | 2 | |
| Septiembre | 2 | |
| Octubre | 11 | |
| Noviembre | 3 | |
| Diciembre | 6 | |
| Total | 73 | 19 |

CCP



SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS PRESENTADAS EN LA OEPM

| | |
|------|---------------------------|
| 2017 | 933 |
| 2018 | 1.032 |
| 2019 | 1.251 |
| 2020 | 471 (hasta el 31 de mayo) |

SOLICITUDES PCT PRESENTADAS EN LA OEPM

| | |
|------|---------------------------|
| 2017 | 1.013 |
| 2018 | 931 |
| 2019 | 962 |
| 2020 | 378 (hasta el 31 de mayo) |

VALIDACIONES DE PATENTES EUROPEAS EN LA OEPM

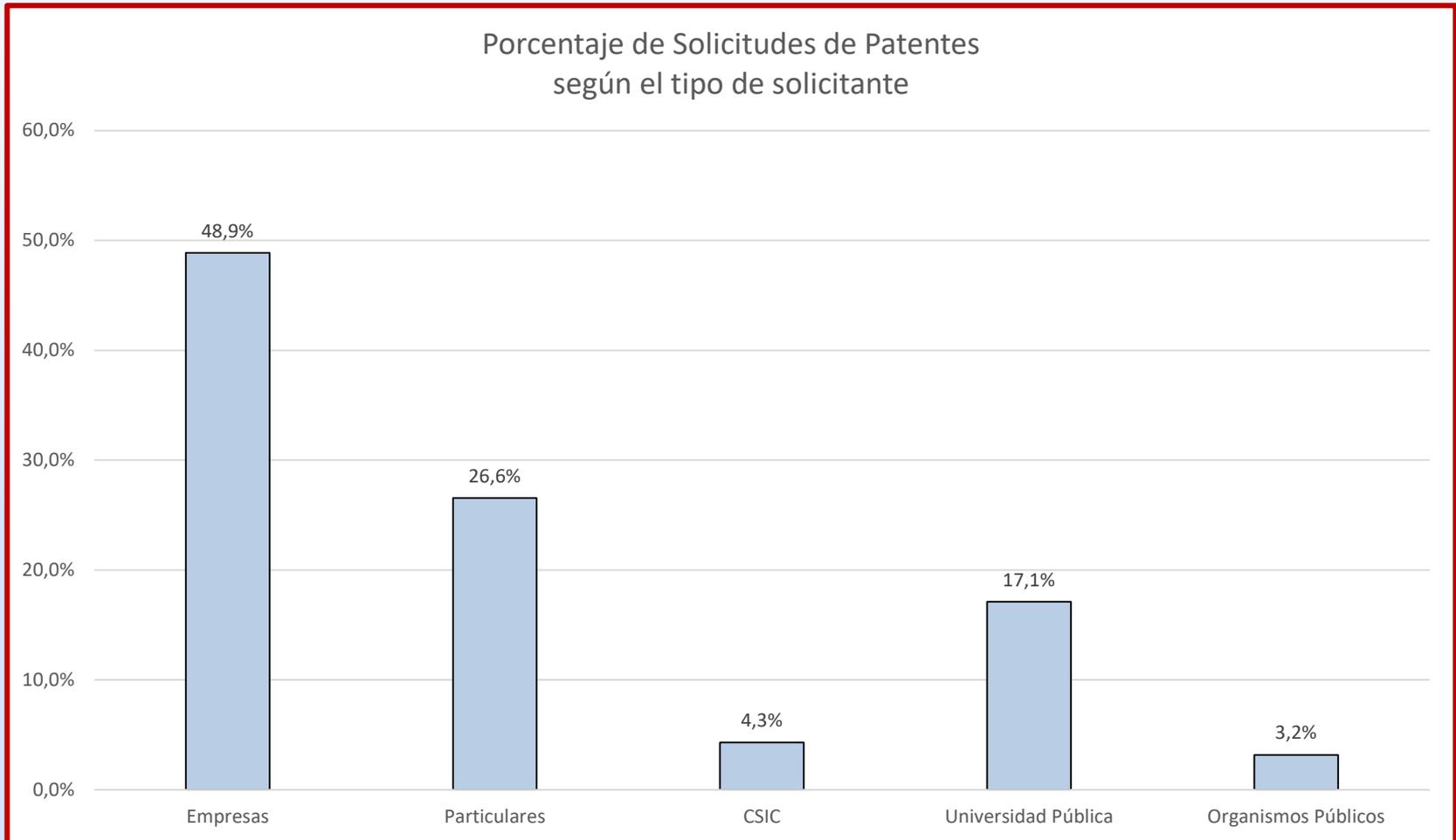
| | |
|------|------------------------------|
| 2017 | 25.953 |
| 2018 | 26.933 |
| 2019 | 30.691 |
| 2020 | 11.914 (hasta el 31 de mayo) |

SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR UNIVERSIDADES

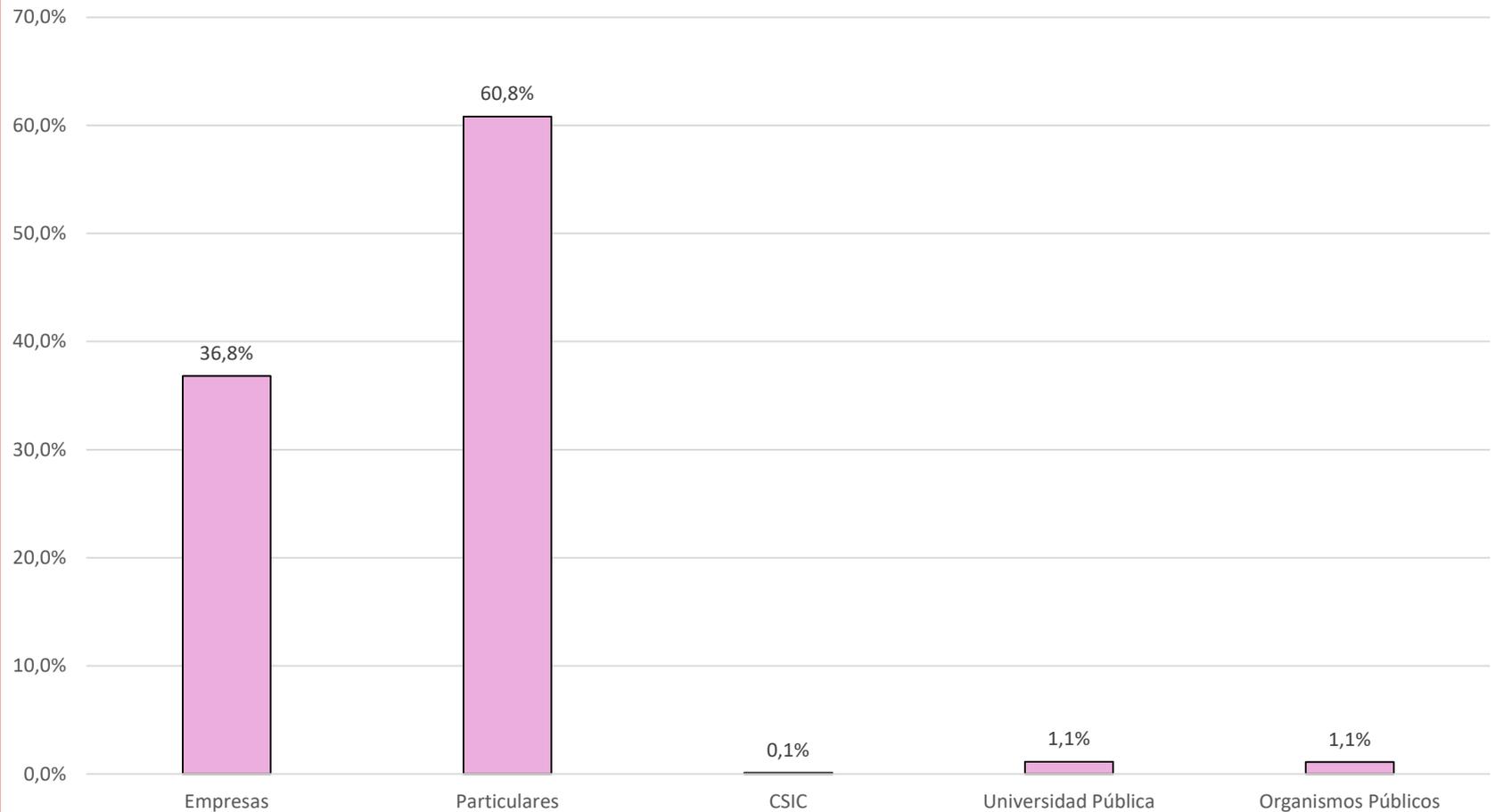
| | |
|------|----------------------------|
| 2017 | 433 |
| 2018 | 327 |
| 2019 | 356 |
| 2020 | 101 (hasta el 30 de Abril) |



TOP SOLICITANTES DE PATENTES 2018



Porcentaje de solicitudes de MU según el tipo de solicitante





Procedimiento Ley 24/2015

1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio

2b. Búsqueda

3. Publicación

4. Examen sustantivo y Resolución

5. Oposición

Presentación de la solicitud

**Inicio del Procedimiento
Presentación de la solicitud
Electrónicamente**
518 solicitudes de 692

En papel

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
|  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO |  Oficina Española de Patentes y Marcas | Nº SOLICITUD: P201400005 | FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/01/2014 | FECHA DE RECEPCIÓN: 03/01/2014 |
| | | Nº SOLICITUD: 201400005 | | |
| INSTANCIA DE SOLICITUD | | FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM: 03-ENE'14 13:27 | | |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD | | FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM: | | |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | | CODIGO | | |
| MADRID | | 28 | | |

Obligatorio para API y personas jurídicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

ASIGNACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER FECHA DE PRESENTACIÓN



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

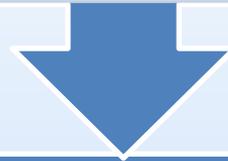
Los datos de identificación o contacto del solicitante

Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción

- En cualquier idioma (traducción)
- O una referencia a una solicitud anterior

Búsqueda

Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda



Exámenes previos a la elaboración

Falta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)

Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional)

Requisitos de patentabilidad

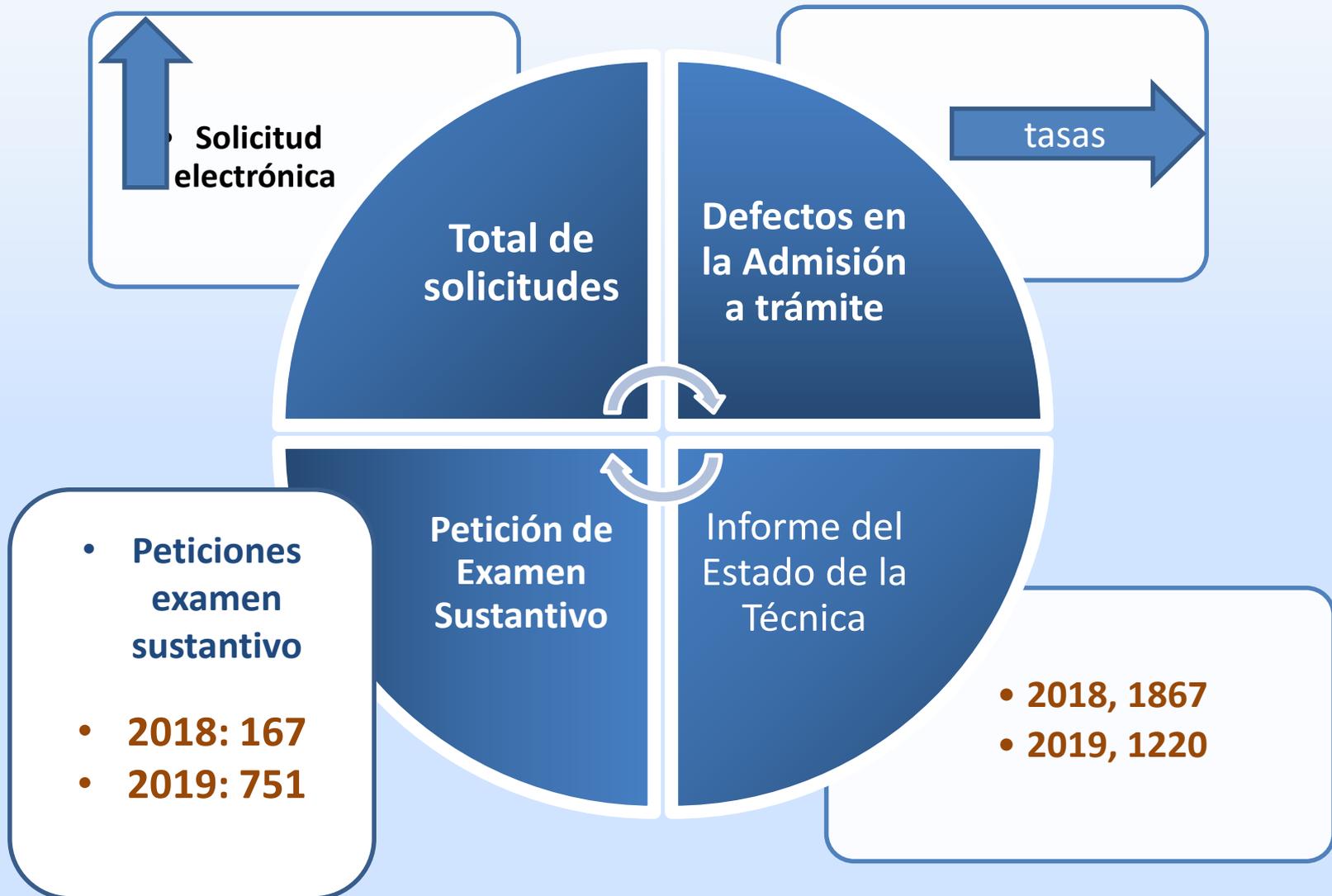


Contenido

Informe sobre el estado de la técnica + opinión escrita

1ª comunicación del examinador de defectos técnicos

¿Qué dicen los números?



| DEFECTOS ADMISIÓN A TRÁMITE 2018 | |
|---|-----------|
| PATENTES | |
| PAPEL | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 78 |
| Defectos admisión a trámite | 5 |
| TOTAL | 83 |
| ELECTRÓNICAS | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 94 |
| Defectos admisión a trámite | 3 |
| TOTAL | 97 |
| MODELOS DE UTILIDAD | |
| PAPEL | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 20 |
| Defectos admisión a trámite | 6 |
| TOTAL | 26 |
| ELECTRÓNICAS | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 17 |
| Defectos admisión a trámite | 0 |
| TOTAL | 17 |

| DEFECTOS ADMISIÓN A TRÁMITE 2019 | |
|---|-----------|
| PATENTES | |
| PAPEL | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 37 |
| Defectos admisión a trámite | 12 |
| TOTAL | 49 |
| ELECTRÓNICAS | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 68 |
| Defectos admisión a trámite | 1 |
| TOTAL | 69 |
| MODELOS DE UTILIDAD | |
| PAPEL | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 17 |
| Defectos admisión a trámite | 6 |
| TOTAL | 23 |
| ELECTRÓNICAS | |
| Defectos admisión a trámite tasas | 17 |
| Defectos admisión a trámite | 0 |
| TOTAL | 17 |

Requisitos formales de la solicitud de patente y documentación que permitan la publicación

Examen técnico de exclusión de la patentabilidad
Si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad

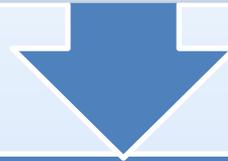


Defectos en el Examen de Oficio

La presencia de defectos formales no suspende la realización del IET siempre que se pueda realizar

Búsqueda

Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda



Exámenes previos a la elaboración

Falta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)

Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional)

Requisitos de patentabilidad



Contenido

Informe sobre el estado de la técnica + opinión escrita

1ª comunicación del examinador de defectos técnicos

5. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EXAMEN SUSTANTIVO Y RESOLUCIÓN (I)

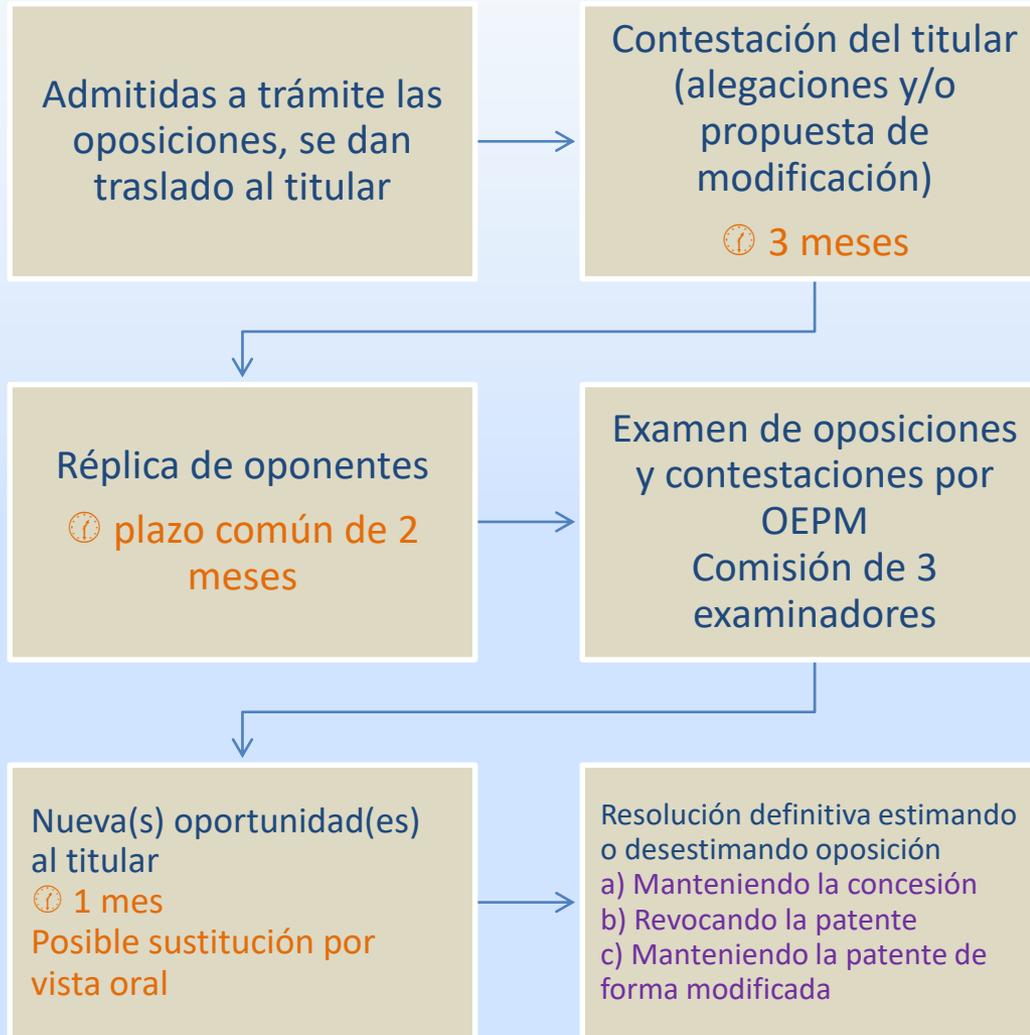
Petición de examen sustantivo

- 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

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN



APOYO A LA I+D+I: SELLO PYME INNOVADORA

El Real Decreto 475/2014

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>bonificaciones en la cotización la Seguridad Social del personal investigador</p> | <p>con esta medida las empresas que hacen I+D+i podrán bonificarse del 40% de las cuotas por contingencias comunes</p> | <p>permite la reducción inmediata de gastos empresariales y favorece la contratación del personal investigador.</p> | <p>en su artículo 6 establece la definición de PYME innovadora</p> |
|--|--|---|--|

Entre los requisitos para reconocer a una PYME como innovadora está: “disponer de una Patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación.”

LEY 24/2015 DE PATENTES

Apoyo a PYME y emprendedores: Art. 186

reducción de un 50%:

- **tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad**
- **tasa realización del Informe sobre el Estado de la Técnica Patente o Modelo de utilidad**
- **tasa realización Examen sustantivo de Patente**
- **tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades**

LEY 24/2015 DE PATENTES

Apoyo a Las Universidades : Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.

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

Disposición adicional décima

Autorizaciones en el extranjero

Art.115

Número de
solicitudes
tramitadas:

2018:39

2019:45

La OEPM autoriza en el plazo máximo de un mes la presentación de una primera solicitud en el extranjero siempre que considere que la invención no interesa a la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contravenga los Tratados Internacionales

La petición de autorización puede presentarse por cualquiera de los medios aceptados por esta Oficina para la presentación de solicitudes

El interesado deberá aportar, en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente tal como pretenda presentarla en el extranjero con descripción, reivindicaciones, dibujos y además, y en todo caso, una traducción de dicha documentación completa.

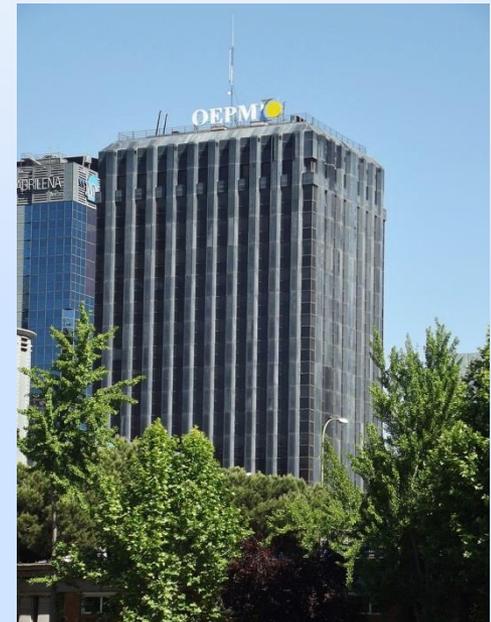
presentar en condiciones de secreto (en mano o por correo electrónico) dirigido exclusivamente a Luis Sanz o Leopoldo Belda

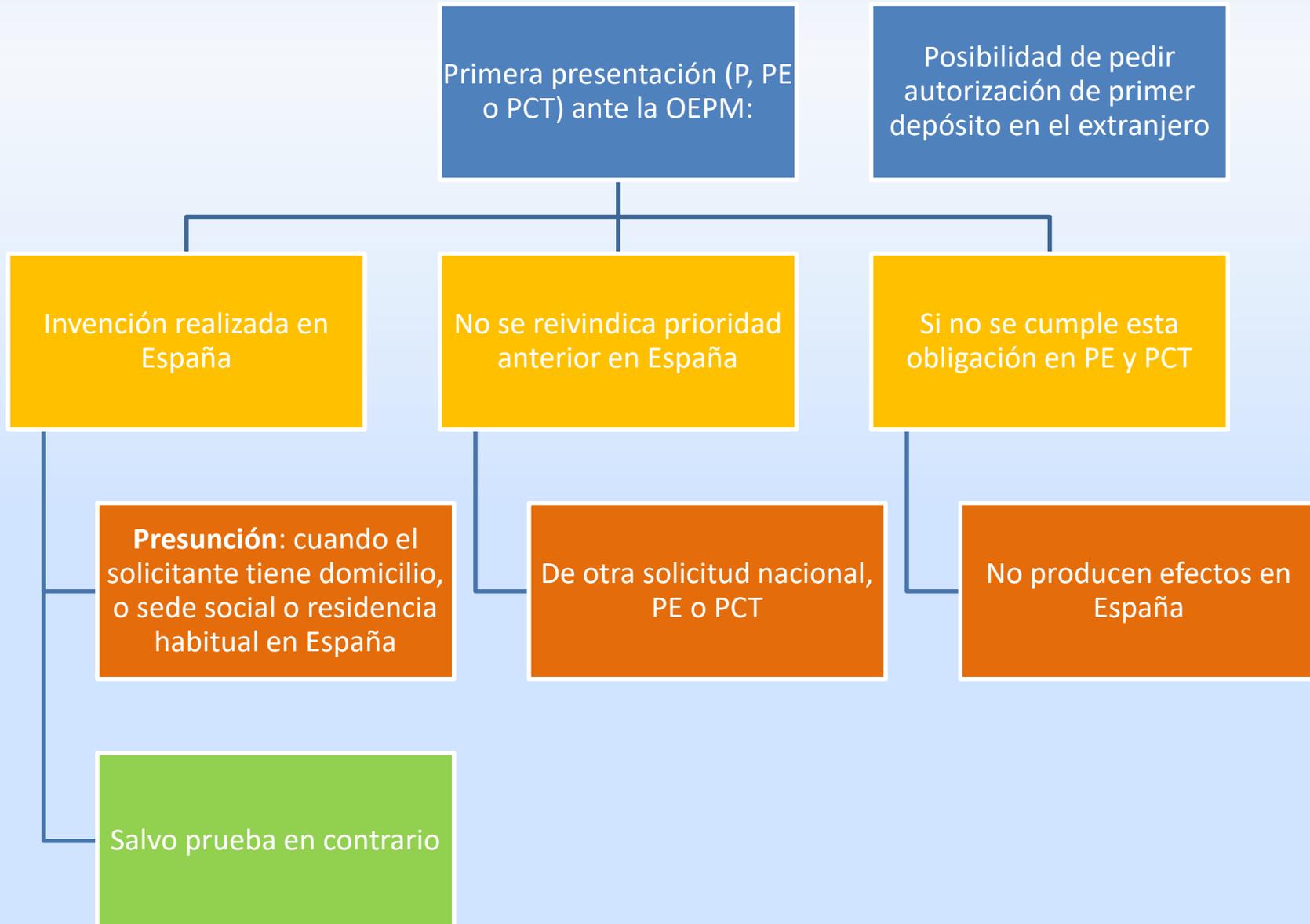
APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

Normas fundamentales

➤ Art. 152 y 163LP: Las solicitudes de patentes europeas y las solicitudes internacionales PCT **deberán presentarse obligatoriamente ante la OEPM si:**

- **No reivindica prioridad de una solicitud nacional anterior**
- **El solicitante tiene su domicilio o sede social en España o su residencia o establecimiento permanente en España**





Solicitudes de Patentes Europeas

Se simplifica el requisito de
traducción
(título y resumen)

Consecuencia práctica: Ley
11/86 solicitudes sin traducción
66,51%

Ley 24/2015 solicitudes sin
traducción

2018, 6,98%

2019, 4,97%

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.

UTILIDAD INFORME NACIONA (IET) DE CARA AL INFORME INTERNACIONAL (IBI)

- Si el informe internacional PCT se basa en una búsqueda anterior realizada por la OEPM, reembolso del 100% de la tasa de búsqueda PCT

UTILIDAD INFORME INTERNACIONAL (IBI) DE CARA AL INFORME NACIONA (IET)

- Si el informe nacional se basa en la búsqueda (examen) internacional realizada por la OEPM, reembolso de hasta el 100% de la tasa de búsqueda nacional

TASA DEL IET

- Reembolso:
- 75% si IBI lo realizó OEP o ISAs del CPE
- 25% si IBI lo realizó otra ISA
- Dispensa pago si el IBI lo realizó la OEPM

La vía Euro-PCT

Entrada en fase regional europea tras el proceso PCT en la OEPM.

Ventajas si se ha realizado la fase internacional en la OEPM cuando se entra en fase regional en la EPO:

- Existe una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM.
- Se obtiene la ventaja adicional de que el solicitante obtiene un informe de búsqueda complementario europeo.
- El descuento actual (2016 – 2020) es de 1.110 €, PRECIO 190€

Resolución 25/5/2020 Servicio PCT Directo

Resolución del Director de la OEPM por la que se establece el servicio PCT Directo en el marco de los procedimientos internacionales de la OEPM tramitados al amparo del Capítulo 21 de las Directrices de Búsqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT.

- Los solicitantes podrán, al presentar la solicitud internacional PCT, responder a las objeciones señaladas en el informe de búsqueda de la solicitud prioritaria.
- Este servicio es de utilización totalmente voluntaria por parte de los solicitantes. Sin embargo, para poder acceder al mismo, se deben cumplir dos requisitos:
 - por un lado, la solicitud internacional PCT debe designar a la OEPM como Administración Internacional de Búsqueda del PCT;
 - y, por otro, la solicitud internacional PCT debe reivindicar la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior cuya búsqueda haya sido realizada por la OEPM.

**¿ La concesión con examen sustantivo
está teniendo un valor añadido para
la transferencia del conocimiento?**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¡Muchas gracias!

maria.deconcepcion@oepm.es



@OEPM_es



OEPM



OEPM