



RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A., DE 4 DE MARZO DE 2019, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36.5 Y 183 DE LA LEY 24/2015, DE 24 JULIO, DE PATENTES, Y DEL ARTÍCULO 45.3 DE SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN, RELATIVOS AL REEMBOLSO DE LA TASA POR SOLICITUD DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y DE LA TASA POR SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO, ASÍ COMO A LA DISPENSA DE REALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN DETERMINADOS SUPUESTOS.

El artículo 36.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, Ley de Patentes), regula la dispensa del informe sobre el estado de la técnica (en adelante, IET) y de la opinión escrita en aquellas solicitudes de patente que hubieran sido objeto ya de un informe de búsqueda internacional (en adelante, IBI) realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM) como Administración de búsqueda internacional.

Por su parte, el apartado 3 del artículo 45 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, Reglamento de Patentes), prevé que si para la solicitud inicial de una determinada solicitud divisional se hubieran pagado las correspondientes tasas adicionales referidas en el artículo 29 del citado reglamento, el solicitante no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa por solicitud del informe sobre el estado de la técnica (en adelante, tasa de IET), en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda.

Asimismo, el artículo 183 de la citada ley regula, por un lado, las condiciones de reembolso de la tasa de IET cuando éste pudiera basarse total o parcialmente en un IBI anterior y, por otro las condiciones de reembolso de la tasa de examen sustantivo cuando éste pudiera basarse total o parcialmente en un examen preliminar internacional (en adelante, 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.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la Regla 16.3 del Reglamento de Ejecución del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante, 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 (en adelante, OMPI).

En aplicación de dicha Regla, el Acuerdo entre la OEPM y la Oficina Internacional de la OMPI en relación con el funcionamiento de la OEPM como Administración Internacional de Búsqueda y de Examen Preliminar Internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en vigor desde el 1 de enero de 2018) establece en el Anexo D los porcentajes de reembolso de la tasa de búsqueda internacional, así como los casos en los que se puede devolver la tasa de examen preliminar internacional.

De todo lo anterior se desprende que la nota común en las distintas normas consiste en que si la OEPM, al realizar una búsqueda o un examen sustantivo dentro del procedimiento internacional PCT o del procedimiento nacional de concesión, tanto de patente como de modelo de utilidad, se puede beneficiar de un trabajo realizado anteriormente, por referirse a la misma invención presentada por el mismo solicitante o su causahabiente, esta reducción del esfuerzo al realizar las diferentes tareas debe reflejarse en el reembolso de las respectivas tasas en los supuestos legalmente previstos.

En todo caso, en tanto esta Instrucción se aplicará a los reembolsos de tasas previamente abonadas a la OEPM, dicho reembolso se efectuará solamente previa petición del interesado. A este respecto, hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar la devolución prescribe a los cuatro años, tal como dispone el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por ello, y con el fin de determinar el reembolso aplicable a cada caso y dar el adecuado cumplimiento a estas disposiciones, se dicta la siguiente Instrucción, que tiene el alcance y efectos reconocidos a las instrucciones y las órdenes de servicio en el apartado primero del artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por todo lo anterior, de acuerdo con las competencias atribuidas a la Dirección del Organismo tanto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como por el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas,



RESUELVO

1. Aprobar la Instrucción sobre la aplicación de los artículos 36.5 y 183 de la ley 24/2015, de 24 julio, de patentes, y del artículo 45.3 de su reglamento de ejecución, relativos al reembolso de la tasa por solicitud del informe sobre el estado de la técnica y de la tasa por solicitud de examen sustantivo, así como a la dispensa de realización del informe sobre el estado de la técnica en determinados supuestos.
2. Ordenar su publicación a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en otros aquellos formatos electrónicos en los que pudiera ser necesario.

En Madrid, a 4 de marzo de 2019.

**El Director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, O.A.**

José Antonio Gil Celedonio
-Firmado electrónicamente-





INSTRUCCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36.5 Y 183 DE LA LEY 24/2015, DE 24 JULIO, DE PATENTES, Y DEL ARTÍCULO 45.3 DE SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN, RELATIVOS AL REEMBOLSO DE LA TASA POR SOLICITUD DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y DE LA TASA POR SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO, ASÍ COMO A LA DISPENSA DE REALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN DETERMINADOS SUPUESTOS.

1. Reembolso de la tasa de búsqueda internacional.

1. El presente apartado se aplicará a aquellos supuestos en los que puede solicitarse el reembolso de la tasa de búsqueda internacional pagada en beneficio de la OEPM, por poder beneficiarse de un IET realizado por ella con anterioridad (o IET previo).

2. Cuando al realizar el IBI de una solicitud internacional PCT, la OEPM pueda beneficiarse total o parcialmente de un IET anterior realizado por ella misma, la OEPM reembolsará, previa petición del interesado, el 100% o el 50%, respectivamente, de la tasa de búsqueda internacional. En caso contrario, no procederá reembolso alguno.

2. Reembolso de la tasa por solicitud del IET.

1. El presente apartado se aplicará a aquellos supuestos en los que el solicitante pueda pedir el reembolso de la tasa de IET por poder beneficiarse la OEPM de un IBI realizado con anterioridad, o IBI previo. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta quién ha sido la Administración de Búsqueda Internacional, la OEPM u otra oficina, y si se considera necesario o no realizar una nueva búsqueda.

2. En el supuesto de que al iniciar el IET de una solicitud nacional de patente o de modelo de utilidad, la OEPM, en su calidad de Administración de Búsqueda Internacional, ya hubiera emitido un IBI, se procederá como sigue:

a) El IET no se realizará cuando pueda basarse totalmente en un IBI previo. En su caso, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» (en adelante, BOPI) una mención a la publicación del IBI que tendrá los mismos efectos que la





publicación del IET. En este caso, el solicitante podrá pedir el reembolso de la tasa de IET. La OEPM podrá emitir, a través del procedimiento correspondiente, no obstante, una opinión escrita respecto del objeto de la solicitud en la que se ha realizado la mención al IBI cuando se considere necesario. En el supuesto particular de un modelo de utilidad, se tendrán en cuenta, si procede, los criterios específicos de actividad inventiva en esta modalidad.

b) Cuando pueda basarse parcialmente en un IBI previo, la OEPM realizará el IET y reembolsará, previa petición del interesado, el 50% de la tasa por solicitud de IET. En caso contrario, no procederá reembolso alguno.

3. En el supuesto de que al realizar el IET de una solicitud nacional de patente o de modelo de utilidad, una Administración de Búsqueda Internacional distinta de la OEPM ya hubiera emitido un IBI con anterioridad, el solicitante podrá solicitar posteriormente el reembolso parcial de la tasa por solicitud de IET.

Este reembolso parcial solo procederá si la OEPM ha tenido acceso a dicho IBI antes de comenzar la realización del IET y siempre que pueda basarse totalmente en él.

El porcentaje de reembolso de la tasa por solicitud de IET se determinará según los siguientes criterios:

a) Cuando el IBI previo hubiera sido realizado por una Administración de Búsqueda Internacional de uno o más Estados Contratantes del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas o por la Oficina Europea de Patentes, se reembolsará el 75% de la tasa por solicitud del IET.

b) Cuando el IBI previo hubiera 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 por solicitud del IET.

3. *Reembolso de la tasa por solicitud de examen sustantivo.*

1. El presente apartado se aplicará a aquellos supuestos en los que el solicitante pueda pedir el reembolso de la tasa de examen sustantivo por poder beneficiarse la



OEPM de un EPI realizado con anterioridad (o EPI previo). A estos efectos, se deberá tener en cuenta quién ha sido la Administración de Examen Preliminar Internacional, la OEPM u otra oficina y en qué medida se ha basado en dicho EPI.

2. Cuando al realizar el examen sustantivo de una solicitud nacional de patente, la OEPM, en su calidad de Administración de Examen Preliminar Internacional, ya hubiera emitido un EPI, la OEPM realizará el examen sustantivo y reembolsará, previa petición del interesado, el 100% de la tasa por solicitud de examen sustantivo cuando pueda basarse totalmente en el EPI previo. Cuando pueda basarse parcialmente en un EPI anterior, la OEPM reembolsará, previa petición del interesado, el 50% de la tasa por solicitud de examen sustantivo. En el resto de casos, no procederá reembolso alguno.

3. En el supuesto de que al realizar el examen sustantivo de una solicitud nacional de patente, una Administración de Examen Preliminar Internacional distinta de la OEPM ya hubiera emitido un EPI con anterioridad, el solicitante podrá pedir posteriormente el reembolso parcial de la tasa por solicitud de examen sustantivo.

Este reembolso parcial solo procederá si la OEPM ha tenido acceso a dicho EPI antes de comenzar la realización del examen sustantivo y siempre que pueda basarse totalmente en él.

El porcentaje de reembolso de la tasa por solicitud de examen sustantivo se determinará según los siguientes criterios:

- a) Cuando el EPI haya sido realizado por una Administración de Examen Preliminar Internacional de uno o más Estados Contratantes del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas o por la Oficina Europea de Patentes se reembolsará el 75% de la tasa por solicitud de examen sustantivo;
- 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 por solicitud de examen sustantivo.



4. *Solicitudes divisionales.*

1. En el caso de solicitudes nacionales de patente o de modelo de utilidad que se dividan de una solicitud inicial carente de unidad de invención, deberá abonarse la tasa de solicitud y la tasa de IET por cada una de las solicitudes divisionales, excepto si se hubieran pagado tasas adicionales en la solicitud originaria.

2. Para el caso de aquellas solicitudes divisionales cuyo objeto se haya incluido en el IET de la solicitud inicial, por no implicar un esfuerzo complementario, y siempre que la OEPM pueda basarse completamente en dicho informe, no se abonará la tasa de IET. En este supuesto y, en caso de ser necesario, se emitirá una opinión escrita, la cual se trasladará al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el BOPI una mención a la publicación del IET realizado respecto a la solicitud inicial, que tendrá los mismos efectos que la publicación del IET.

3. En el caso de que al realizar el IET de la solicitud divisional se considere que la OEPM no puede basarse completamente en el informe realizado respecto de la solicitud originaria, deberá abonarse la tasa del IET. A tal respecto, la OEPM informará motivadamente al solicitante sobre la obligación de pago de la tasa del IET, otorgándole un plazo de 10 días desde la notificación para realizar dicho pago, si no lo hubiera ya realizado con anterioridad.

5. *Aplicación de la presente instrucción.*

Esta Instrucción sustituye a la Instrucción de 20 de diciembre de 2012 y se aplicará a aquellas solicitudes de devolución de ingresos que se presenten a partir del día de su dictado.

En Madrid, a 4 de marzo de 2019