EPC 2000: -59 días

Anna Barlocci
ZBM Patents

Lunes de Patentes – 15 de octubre de 2007
Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona

Programa

- Introducción; entrada en vigor y disposiciones transitorias
- Cambios en el derecho sustantivo de patentes
- Principales cambios en la tramitación
- Limitación voluntaria ante los tribunales nacionales
- Limitación centralizada ante la EPO
- Material disponible

- Preguntas y discusión

- Esta presentación no se refiere al procedimiento completo de tramitación de una patente ante la EPO: se refiere SÓLO a los cambios, y NO es exhaustiva (¡y puede contener errores!). Y además está en spanglish...

Introducción (1)

- Pocas revisiones del EPC desde 1973 hasta ahora
- Motivos para revisar el EPC1973
  - Necesidad de adaptarlo a PLT, TRIPS, leyes UE
  - Modernización
  - Práctica y eficiencia en la EPO (BEST etc.)
  - Facilitar modificaciones futuras
- Conferencia diplomática en noviembre 2000
  - Modificaciones EPC / “2nd basket”
- Texto final Administrative Council EPO

Introducción (2)

- Trabajo de adaptación de las Guidelines, Notificaciones del Presidente y de la EPO, formularios, etc.
- Tablas de concordancia (OJ)
- Case Law (Decisones de las Cámaras de Recursos)
  - No hay lista oficial de decisiones que dejan de ser aplicables
  - No hay proyectos (que yo sepa) para renumerar las referencias a disposiciones legales en las decisiones publicadas

Entrada en vigor (1)

- Entrada en vigor: 2 años después del acceso o ratificación del 15º estado contratante; o tres meses desde la ratificación/acceso de todos los estados contratantes, si se produce antes

- En el año 2000 había 17 estados contratantes
- En el 2002 accedieron 7 nuevos estados (directamente EPC2000)
- … y otros 3 entre 2003 y 2004

- Grecia fue el estado nº 15: depositó su instrumento de ratificación en la EPO el 13/12/2005

Entrada en vigor (2)

- El EPC2000 entra en vigor el **13/12/2007**

- **Los estados que no hayan ratificado el EPC2000 antes de esa fecha dejarán de ser estados contratantes del EPC**

- La exclusión de algún estado contratante tendría graves consecuencias para solicitantes, agentes, funcionarios de la EPO …

Estados que han accedido/ratificado

Austria 2006	Hungary 2002	Poland 2003
Belgium 2007	Iceland 2004	**Portugal –**
Bulgaria 2002	Ireland 2007	Romania 2002
Cyprus –	**Italy –**	Slovak Republic 2002
Czech Republic 2002	Latvia 2005	Slovenia 2002
Denmark 2006	Lithuania 2004	Spain 2003
Estonia 2002	Liechtenstein 2006	**Sweden –**
Finland 2005	**Luxemburg –**	Switzerland 2006
France –	Malta 2006	**Turkey –**
Germany –	Monaco 2003	United Kingdom 2005
Greece 13/12/2005	Netherlands 2006	

Fuente: Web EPO 10/10/2007

Aplicación y disposiciones transitorias

- A grandes rasgos, el EPC2000 es de aplicación:
  - A todas las solicitudes europeas depositadas desde el 13/12/07
  - A las solicitudes que aún estén en trámite en esa fecha, y para los plazos que aún no hayan vencido (**salvo** algunas disposiciones)
  - A las patentes europeas concedidas (**sólo** algunas disposiciones)
- Por ejemplo: a las patentes en trámite o ya concedidas se sigue aplicando el Art. 54(4) del EPC1973.
- Disposiciones transitorias y tablas de aplicación de cada artículo publicadas en el OJ. Aclaraciones y aplicación práctica en la web de la EPO (de momento).

Cambios en el derecho sustantivo de patentes

- Invenciones patentables y excepciones
- Novedad:
  - Patentes europeas anteriores no publicadas
  - Segunda indicación terapéutica
- Alcance de la protección
  - Efecto limitación/revocación Art. 68
  - Art. 69 y su Protocolo interpretativo
- Derecho de prioridad

Invenciones patentables y excepciones (1)

- El Art 52(1) sobre invenciones patentables ha sido adaptado al TRIPS:

  (1) European patents shall be granted for any inventions, **in all fields of technology, provided that they** are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

- El Art 52(2)(c) se mantiene igual (programs for computers se ha dejado para el "2nd basket"):

  (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

  (...)

  (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

Invenciones patentables y excepciones (2)

- El Art 52(4) sobre métodos de tratamiento etc. se ha convertido en una de las excepciones, en forma de Art 53(c):

> **(c)** methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body **[...];** this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

- (Ya no están excluidos por no tener aplicación industrial, sino como excepción propiamente dicha)

Novedad: Patentes europeas anteriores no publicadas (1)

- Por el Art 54(3), las solicitudes europeas cuya una fecha de solicitud (o prioridad) es anterior a la fecha de solicitud (o prioridad) de otra solicitud europea posterior, pero que sólo se publican después, pueden estado de la técnica para valorar la novedad de la solicitud europea posterior:

- EP1 es estado de la técnica para valorar la novedad de EP2 (no la actividad inventiva), de acuerdo con el Art. 54(3).

- Este apartado del Art. 54 no cambia sustancialmente con el EPC2000

Novedad:
Patentes europeas anteriores no publicadas (2)

- El Art. 54(4) del EPC1973 limita el efecto como técnica anterior a los países designados en común EP1 y EP2:

> (4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

- Este apartado 54(4) se ha suprimido en el EPC2000: en el ejemplo anterior, EP1 es técnica anterior para valorar la novedad de EP2, i**ndependientemente de los estados designados**.

Novedad:
Patentes europeas anteriores no publicadas (3)

- También se suprime la R. 23a EPC1973, por la cual EP1 era técnica anterior sólo para los estados para los que se había pagado tasa de designación: EP1 es técnica anterior **desde su publicación**, y **aunque no se paguen tasas de designación.**

- Los cambios que puedan producirse con relación a EP1 después de la publicación (por ejemplo, que pierda la prioridad, o que alguna designación se retire) no alteran su efecto como técnica anterior.

- Una solicitud PCT es técnica anterior bajo el Art. 54(3) si:
  - Se ha publicado en uno de los idiomas oficiales de la EPO, o se ha presentado la traducción ante la EPO, y
  - Se ha pagado la filing fee (R. 159(1)(c))

Novedad:
Patentes europeas anteriores no publicadas (4)

- Aplicación:
  - El Art. 54(4) y la R. 23a del EPC1973 se siguen aplicando a todas las patentes europeas concedidas y a las solicitudes europeas que ya están en trámite a la entrada en vigor del EPC2000.
  - El factor decisivo para establecer qué disposición se aplica (EPC1973 o EPC2000) es la fecha de solicitud de la patente a examinar, NO la fecha de prioridad
  - Para una divisionaria la fecha decisiva para establecer qué disposición se aplica es la presentación de la divisionaria, NO la de la primera patente

Novedad:
Segunda indicación terapéutica (1)

- Se mantiene el antiguo Art. 54(5) EPC1973, ahora como Art. 54(4) EPC2000, relativo a la primera indicación terapéutica: patentabilidad de una sustancia o composición (conocida) para su uso en un método terapéutico, siempre que este uso sea nuevo (protección amplia)
- Nuevo Art. 54(5): patentabilidad de una sustancia o composición para un uso específico en un método terapéutico, siempre que este uso sea nuevo.
  - Permite explícitamente la protección de la segunda y subsiguientes indicaciones terapéuticas
  - **Se puede reivindicar el producto** (*Producto X para tratar la enfermedad Y*), no es necesario recurrir a una "swiss-type claim" de la G3/83

Novedad:
Segunda indicación terapéutica (2)

- Aplicación:
  - Se aplica también a las solicitudes que estén en trámite a la entrada en vigor del EPC2000 (= en las cuales la decisión de conceder la patente no se haya entregado al servicio postal interno de la EPO)
- Conviene incluir en la descripción de las patentes presentadas antes del 13/12/2007 una base para reivindicar una segunda o posterior indicación terapéutica, y añadir la correspondiente descripción una vez entrado en vigor el EPC2000.

Alcance de la protección:
Efecto limitación/revocación Art. 68

- Art. 68 EPC2000:

> The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, **[...]** from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked **or limited** in opposition**, limitation or revocation** proceedings.

- Se ha añadido el efecto retroactivo de la limitación o revocación de la patente en procedimientos diferentes de la oposición (Art. 138 y Art.105a)

Alcance de la protección: Art. 69 y su Protocolo (1)

- Art. 69(1) EPC2000: Se ha clarificado la redacción quitando las expresiones *terms / teneur / Inhalt*

> (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by **[...]** the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Alcance de la protección: Art. 69 y su Protocolo (2)

- Art. 69(2) EPC2000: se ha modificado ligeramente para incluir el efecto retroactivo de limitación del alcance de la protección de la solicitud por parte de procedimientos de limitación o revocación

> (2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the **[...]** claims contained in the **application as published**. However, the European patent as granted or as amended in opposition, **limitation or revocation** proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the ~~European patent~~ application, in so far as such protection is not thereby extended.

Alcance de la protección: Art. 69 y su Protocolo (3)

- Protocolo interpretativo, EPC2000
  - Art. 1: se mantiene sustancialmente igual al texto del protocolo en el EPC1973
  - Se añade Art. 2 para incluir una referencia explícita a los equivalentes:

    For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

- Aplicable a todas las patentes europeas y solicitudes de patente europea

Alcance de la protección: Art. 69 y su Protocolo (4)

- En la conferencia diplomática había otra propuesta para el Art. 2 del protocolo, pero no se aprobó:

(1) For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of <u>means</u> which <u>at the time of the alleged infringement</u> are equivalent to the means specified in the claims.

(2) A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.

Derecho de prioridad (1)

- Modificación del Art. 87(1) para incluir miembros de la OMC:

(1) **Any** person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property **or**

(b) any member of the World Trade Organization,

an application for a patent, **[...]** a utility model or a utility certificate **[...]**, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

Derecho de prioridad (2)

- Modificación del Art. 87(5) para facilitar acuerdos bilaterales con cualquier autoridad de propiedad industrial (no sólo estados)

(5) If the first filing has been made **with an industrial property authority [...]** which is not **subject to** the Paris Convention for the Protection of Industrial Property **or the Agreement Establishing the World Trade Organization**, paragraphs 1 to 4 shall apply **[...] if** that **authority**, according to a **communication issued by the President of the European Patent Office [...], recognises that** a first filing made ~~at~~ with the European Patent Office **[...] gives rise to** a right of priority **under** conditions **and with effects** equivalent to those laid down in the Paris Convention.

Derecho de prioridad (3)

- Sólo se aplica el nuevo Art. 87 a solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor del EPC2000

- Taiwan es miembro de la OMC desde el 1/1/2002. No figura en la lista de miembros como "Taiwan" sino como "Chinese Taipei" o oficialmente "Separate Customs Territory of ....." (ver lista, letra T, en www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)

- En la actualidad la EPO no tiene ningún acuerdo bajo el Art. 87(5)

Plazo de prioridad

- El Art. 122 EPC2000 (Re-establishment of rights, antes llamado también *restitutio in integrum*) es aplicable a la pérdida del plazo de 12 meses para presentar una solicitud europea reivindicando prioridad

- Sin embargo, sólo hay **dos meses** desde el final del año de prioridad para solicitar re-establishment, y NO un año

- El re-establishment EN PRINCIPO sólo es posible si se puede demostrar "all due care", y a juzgar por el Case Law el listón está bastante alto; pero la verdad es que alguna vez la EPO ha concedido una solicitud de re-establishment con muy poca base

Principales cambios en la tramitación

- Líneas generales
- Idiomas
- Solicitud, designaciones, examen formal de la solicitud
- Solicitudes divisionales
- Publicación y examen
- Oposición y recurso
- PCT y Euro-PCT
- Disposiciones comunes
- Representación

Líneas generales

- Más facilidades para el solicitante, en:
  - Idiomas
  - Plazos
  - Documentos a presentar
  - Solución de defectos
  - Recuperación de derechos
  - Forma de presentación de documentos
- Se suprimen los "periodos de gracia" particulares de algunos plazos a observar (por ejemplo pago de la tasa de examen) y se amplía la aplicación del Art. 121 (Further processing)

Idiomas (1)

- Art. 14(2) EPC2000: una solicitud se puede presentar en cualquier idioma:

> (2) **A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages, in accordance with the Implementing Regulations.** Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application **as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.**

- Reducción de tasa de solicitud sólo para un nacional/residente de un país contratante que presente en un idioma de su estado (R. 6(3) EPC2000)

Idiomas (2)

- Art. 14(4) EPC2000: nacionales/residentes de países contratantes pueden presentar <u>otros documentos</u> en sus idiomas respectivos:

> (4) **Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad,** may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of **that State**. They **shall** however file a translation in **[...] an** official language of the European Patent Office **in accordance with the Implementing Regulations**. If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the **prescribed language**, or if any **required translation** is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been **filed**.

Reducción de tasas (examen, oposición, recurso, petición de revisión, limitación): sólo para nacionales/ residentes de estados contratantes

Idiomas: traducción a un idioma oficial (1)

- Traducción de la solicitud (Art.14(2), R. 6(1), R. 58)
  - 2 meses desde el depósito
  - Si no se presenta: invitación de la EPO, y nuevo periodo de 2 meses (en total: ¡por lo menos 4 meses!)
  - NO es posible solicitar further processing (Art. 121) si se pasa este plazo, pero sí re-establishment (Art. 122)
  - Para valorar una posible ampliación de materia, la EPO considera que la traducción es una traducción fiel; pero la base legal para la determinación es el texto original
  - Se puede corregir la traducción en cualquier momento; pero en oposición no es posible hacer una corrección que amplíe la protección

Idiomas: traducción a un idioma oficial (2)

- Traducción de otros documentos (Art. 14(4), R. 6(2))
  - 1 mes desde la presentación del documento
  - En algún caso más tarde, si el plazo para presentar el documento era más largo y no ha expirado (oposición, recurso, petición de revisión)
  - Pueden traducirse a cualquiera de los idiomas oficiales (no necesariamente al de procedimiento)
- La EPO puede pedir una certificación de una traducción si tiene serias dudas sobre su precisión (Guid. A-VIII-7)

Solicitud: fecha (1)

- Los requisitos para obtener una fecha de solicitud pasan del Art. 80 a la R. 40, y son mucho menos estrictos:

Art 80 EPC1973	R. 40(1) EPC2000
The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain: (a) an indication that a European patent is sought; (b) the designation of at least one Contracting State; (c) information identifying the applicant; (d) a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention.	(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain: (a) an indication that a European patent is sought; (b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and (c) a description or reference to a previously filed application.

Solicitud: fecha (2)

- NO es necesario presentar reivindicaciones para obtener una fecha de solicitud (pero las reivindicaciones añadidas posteriormente NO pueden añadir materia nueva: por tanto, en la práctica hay que presentarlas en la fecha de solicitud para poder obtener una protección útil).

- NO es necesario presentar una memoria y dibujos: se puede hacer referencia a una solicitud anterior
  - Referencia sólo a descripción/dibujos, o bien a descripción/dibujos y a reivindicaciones
  - La solicitud anterior no tiene por qué ser la prioritaria, o la única prioritaria

Solicitud: presentación por referencia (1)

- Se puede hacer referencia a una única solicitud (Guid A-II-4.1.3.1)
- Requerimientos para presentar por referencia (R. 40(2)):
  - Datos a indicar:

(2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

- La referencia puede sustituir también las reivindicaciones (R. 57(c)). Habrá una casilla para marcar en el EPO Form 1001 (Request for grant)

Solicitud: presentación por referencia (2)

- Requerimientos para presentar por referencia (R. 40(3)):
  - Copia certificada y traducción:
    - 2 meses
    - No es necesaria copia certificada si la EPO la incluye automáticamente (EP, JP, US, KR, PCT/EP, PCT/JP)

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis.*

  - Si no se presentan la copia certificada y/o la traducción, hay una notificación de la EPO y 2 meses más (R. 55 y R.58+ 57(a))
  - Si no se cumple este plazo, no hay further processing (sí hay posibilidad de re-establishment).

Solicitud: declaración de prioridad

- La declaración de prioridad (fecha, número, estado o miembro OMC) se hace "preferiblemente" al presentar la solicitud (R. 52(2)), pero se puede hacer más tarde:
  - Hasta 16 meses después de la prioridad más antigua, y por lo menos 4 meses desde la solicitud
  - salvo en caso de publicación anticipada
- En el mismo plazo se puede corregir la prioridad que se haya declarado en la solicitud
- Si se pasa este plazo NO hay posibilidad de further processing (sí de re-establishment)

- Ya no es necesario presentar una traducción del documento de prioridad, salvo que la validez de la prioridad sea relevante para valorar la patentabilidad (R. 53(3))

Solicitud: reivindicaciones

- Repito..... ¡no hay que presentarlas después de la fecha de solicitud! Pero:
- Si NO se presentan las reivindicaciones, ni directamente ni por referencia, en la fecha de solicitud, la EPO lo notificará al solicitante y le invitará a presentarlas en un plazo de 2 meses (R. 58)
  - Contenido: tienen que cumplir el Art. 123(2)
  - Idioma: hay que presentarlas en el idioma del procedimiento
  - Si no se cumple el plazo, no hay further processing (sí es posible re-establishment)
- Claim fees: plazo para pagar claim fees es 1 mes desde que se presenta el primer juego de reivindicaciones (R. 45(2))

Solicitud: tasas

- Plazo para pagar las tasas de solicitud y búsqueda: 1 mes desde la solicitud
- Si no se pagan: posibilidad de further processing (pero la tasa de further processing es el 50% de las tasas no pagadas dentro de plazo)
- El further processing (Art. 121) sustituye el periodo de gracia de la R. 85a(1) del EPC1973

Designaciones

- Igual que ahora, todos los estados contratantes se designan automáticamente en la EPO Form 1001 (casilla pre-impresa)
- Las tasas se deben pagar igual que ahora, 6 meses después de la publicación del Search Report
- Si no se pagan dentro de plazo: posibilidad de further processing
  - Further processing sustituye periodo de gracia R. 85a(1) y (2) EPC1973
  - "Waiver": renuncia a que te notifiquen que no has pagado algunas designaciones (casilla en EPO Form 1001). Esta renuncia conlleva también la renuncia a further processing!

Designaciones y estados de extensión

- El pago de tasas de extensión se debe hacer en el mismo plazo de 6 meses desde la publicación del Search Report
- Guid. A-III-12.2:
  - Si alguna tasa de extensión no se paga, pero la EPO emite una notificación de pérdida de derechos (R. 112 EPC2000) porque también se ha dejado de pagar alguna tasa de designación, se puede solicitar further processing (Art 121) tanto para las designaciones como para las extensiones
  - Si alguna tasa de extensión no se paga, pero la EPO no emite una notificación de pérdida de derechos por las designaciones (se han pagado todas – las que no se han pagado se han retirado – se ha renunciado a la notificación), entonces no habrá notificación ni further processing para las tasas de extensión

Examen formal de la solicitud (1)

- Si no se cumplen los requisitos para otorgar una fecha de solicitud (R. 55)
  - 2 meses de plazo para subsanar, y fecha de solicitud = fecha de recepción de la respuesta en la EPO
  - No further processing (sí re-establishment)
- Si la EPO detecta que parece faltar una parte de la descripción o de los dibujos (R. 56):
  - 2 meses de plazo para aportar las partes que faltaban:
    - si se reivindica prioridad, y las partes aportadas están completamente contenidas en la prioridad, se mantiene la fecha de solicitud original; si no,
    - re-dating de la solicitud a la fecha de presentación de las partes aportadas (igual que en EPC1973)
  - No further processing (sí re-establishment)

Examen formal de la solicitud (2)

- Partes aportadas pero completamente contenidas en la prioridad:
  - Al presentar las partes aportadas hay que solicitar que se mantenga la fecha, presentar una copia de la prioridad (salvo que la EPO ya la tenga) junto con una traducción si no está en un idioma oficial, y una indicación de dónde las partes aportadas están completamente contenidas en la prioritaria

- En caso de re-dating de la solicitud:
  - En un plazo de 1 mes desde que la EPO notifica el cambio de fecha, se pueden retirar las partes aportadas para que la solicitud recupere la fecha de solicitud anterior

Examen formal de la solicitud (3)

- Si el solicitante detecta por sí mismo que en la solicitud falta alguna parte, puede aportarla en un plazo de 2 meses desde la solicitud, sin esperar una notificación de la EPO (¡que podría no producirse!)

- El criterio para determinar si habrá re-dating o no es el mismo que si se las partes que faltaban se presentan en respuesta a una notificación de la EPO

Solicitudes divisionales

- En Munich, The Hague, o Berlin
- En el idioma de procedimiento de la solicitud original (el idioma oficial de la EPO al cual se ha traducido la solicitud original), aunque la solicitud original se hubiera presentado en otro idioma (R. 36(2))
- Se pueden presentar por referencia a la solicitud de la que derivan
- También se pueden presentar sin reivindicaciones

Publicación

- En la publicación de la solicitud se incluirán, en su caso:
  - Los datos de la solicitud anterior con referencia a la cual se haya presentado la solicitud
  - Una nota informando de que las reivindicaciones no se presentaron junto con la solicitud

Examen

- Solicitud y tasa: 6 meses desde la publicación del Search Report (igual que en EPC1973)
  - Si no se solicita el examen dentro de plazo, se puede pedir further processing (tasa de further processing = 50% de la tasa de examen), que sustituye el periodo de gracia de la R. 85b EPC1973.

- La División de Examen revisará si las reivindicaciones presentadas después de la solicitud cumplen el Art. 123(2)

- La División de Examen puede revisar la decisión de la Receiving Section acerca del re-dating por partes aportadas después de la fecha de solicitud

- Si decide que las partes aportadas no están completamente contenidas en la prioridad, modificará la fecha de solicitud y lo notificará al solicitante (que podrá entonces retirar las partes aportadas para evitar el re-dating)

Oposición y recurso (1)

- Pocos cambios en el EPC respecto al proceso de oposición
  - Prioridad sobre el nuevo nuevo procedimiento de limitación y revocación ante la EPO (Art. 105a(2))
  - Art. 101(1) ligeramente modificado para aclarar que la División de Oposición no está obligada a considerar todos los motivos de oposición (práctica derivada de G10/91)
  - R. 81(1) especifica que la División de Oposición puede examinar cualquier motivo de oposición por propia iniciativa (también de G10/91)

Oposición y recurso (2)

- Recurso: Art. 112a = nueva petición de revisión por parte de la Alta Cámara de Recursos (EBA)

> (1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.

- No es una segunda instancia; sólo se aplica en casos excepcionales
- Además:
  - No tiene efecto suspensivo
  - Se prevé salvaguarda de derechos de terceros de buena fe que hayan empezado a explotar antes de la decisión de la EBA
  - Tasa = 2500 €

Oposición y recurso (3)

- Art. 112a (2): la petición sólo puede presentarse por estos motivos:

> (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
>
> (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;
>
> (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
>
> (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
>
> (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.

- Derecho a ser escuchado (Art. 113)
- No se ha convocado una vista oral solicitada o no se ha decidido sobre una cuestión relevante (Regl)
- Hay que manifestar la objeción durante el recurso

PCT y Euro-PCT (1)

- EPO como RO, ISA, IPEA: no hay cambios sustanciales, sólo modificación de algunas disposiciones, por ejemplo para ajustarlas al PCT en vigor desde 1/4/2005 (por ejemplo procedimiento en caso de pago de tasas adicionales bajo protesta).

- EPO como DO, EO:
  - Retirada de la reserva a R. 4.10 PCT (Prioridad de miembros de la OMC) (?)
    - Entrada en vigor: para solicitudes PCT presentadas desde el 13/12/2007?
  - Retirada de la reserva a R. 49.6 PCT (Re-establishment para el plazo de prioridad) (?)
    - Entrada en vigor: para solicitudes PCT en trámite para las cuales no ha pasado el plazo de 2 meses para solicitar el re-establishment?

PCT y Euro-PCT (2)

- R. 159 EPC2000: Requisitos para entrar en fase regional (R. 107 EPC1973)

- R. 160 EPC2000: Consecuencia del incumplimiento de algunos requisitos (R. 108 EPC1973)
  - La solicitud / las(s) designacion(es) se consideran retiradas
  - Remedio: further processing (sustituye el periodo de gracia de la R. 108(3) EPC1973)

- R. 163 EPC2000: sustituye R. 111 EPC1973 (examen de requisitos formales)
  - Precisa los plazos para corregir defectos (datos inventores y solicitantes, listado de secuencias, copia de la prioridad, nombramiento de un representante...) y las consecuencias de no corregirlos

PCT y Euro-PCT (3)

- R. 164 EPC2000: sustituye R. 112 EPC1973 (falta de unidad en la fase regional en la EPO):
  - Simplifica el procedimiento en caso de falta de unidad
  - Se limita a la fase internacional la posibilidad de obtener búsquedas de múltiples invenciones en una única solicitud
  - Al entrar en fase regional la materia no unitaria se debe eliminar
  - Posibilidad de presentar divisionarias (no se pierden derechos)

Disposiciones comunes: Art 121 (1)

- Se amplía la aplicación del Art 121 (further processing):

Art 121 EPC1973	Art 121 EPC2000
(1) If the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office, the legal consequence provided for shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted if the applicant requests further processing of the application.	(1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

- Para cualquier plazo no observado (salvo excepciones específicamente listadas en el Art. 121 y en la R. 135) por el solicitante
- Sustituye los periodos de gracia, que se suprimen
- Tasa variable

Disposiciones comunes: Art 121 (2)

- NO se aplica (Art. 121(4) y R. 135(2)) a:
  - Periodo de prioridad
  - Presentación de recurso y motivos del recurso
  - Presentación de una petición de revisión por parte de la EBA
  - Art 121 y Art 122
  - Presentación de la traducción de la solicitud
  - Presentación de la solicitud anterior cuando se presenta por referencia
  - Depósito de microorganismos
  - Pago de tasas anuales
  - Plazo para reclamar el derecho a la patente (Art 61)
  - Plazo para hacer o corregir la declaración de prioridad
  - Plazos para corregir defectos en la solicitud (R. 55, 56, 58, 59)
  - Pago de tasas de búsqueda adicionales en caso de falta de unidad
  - Plazo para solicitar una decisión apelable (R. 112(2))

Disposiciones comunes: Art 122 (1)

- Art 122 (re-establishment of rights): modificaciones formales

Art 122 EPC1973	Art 122 EPC2000
(1) The applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.	(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

Disposiciones comunes: Art 122 (2)

- Aplicable, en particular, a:
  - Periodo de prioridad (¡pero sólo dos meses de plazo!)
  - Periodo para pedir further processing (Art 121)
  - Otros ejemplos en Guid. E-VIII-2.2.3

- Se excluye, en particular, para:
  - Todos los plazos que disponen del Art. 121
  - El plazo para solicitar re-establishment (Art 122)

- Se ha elevado la tasa (550€)
- El procedimiento y los requisitos no cambian

Disposiciones comunes: Art 121 y Art 122

- Art 121:
  - Aplicable a las solicitudes <u>en trámite</u> para las cuales los plazos para solicitar further processing aún no ha vencido

- Art 122:
  - Aplicable a las solicitudes <u>concedidas y en trámite</u> para las cuales los plazos para solicitar further processing aún no ha vencido

Representación

- Introducción de la cláusula de "attorney-client privilege" aplicable en procedimientos ante la EPO, en Art 134a 1(d) + Art 153 (1) EPC2000

- Proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre el agente europeo y su cliente también en caso de procedimientos judiciales en los Estados Unidos (¿hasta qué punto los tribunales USA lo aceptarán?)

- Posiblemente no cubra las comunicaciones entre agente y cliente que no se refieran específicamente a una patente europea

Limitación ante los tribunales nacionales

- Modificación del Art. 138 (revocación de una patente europea ante los tribunales nacionales):
  - Art 138(1) sin cambios significativos
  - Art. 138(2) modificado
  - Art 138(3) añadido

Limitación ante los tribunales: Art 138(1)

- Sólo modificaciones formales:

(1) Subject to **[...]** Article 139, a European patent may **[...]** be revoked **[...]** with effect for **a Contracting State only** on the **[...]** grounds **that**:

(a) **[...]** the subject-matter of the European patent is not patentable **under** Articles 52 to 57;

(b) **[...]** the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) **[...]** the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed **under** Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d) **[...]** the protection conferred by the European patent has been extended; **or**

(e) **[...]** the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

Limitación ante los tribunales: Art 138(2) y (3)

- Art 138(2): limitación en las reivindicaciones

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, **the patent** shall be **limited by** a corresponding **amendment** of the **claims and revoked in part**. **[...]**

- Art 138(3): posibilidad de modificar las reivindicaciones

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

Limitación centralizada ante la EPO

- Objetivo
- Requisitos y solicitud
- Examen de la solicitud y decisión por parte de la EPO
- Validación de la patente limitada
- Interacción con la oposición y con procedimientos nacionales
- ¿Varias limitaciones?

Limitación centralizada: objetivo (1)

- Nuevo procedimiento (Art. 105a – 105c, R. 90 – 96)
- Limitar (o revocar) una patente con un único procedimiento centralizado ante la EPO y con validez en todos los estados designados
  - Efecto *ab initio*
  - Procedimiento *ex parte*
  - La información se publica en el Register de la EPO
- Motivos para revocar voluntariamente la patente:
  - Solucionar rápidamente conflictos de imagen relacionados con una patente controvertida
  - Solucionar problemas para los que no basta abandonar la patente (¿licencias?,...)

Limitación: objetivo (2)

- Motivos para limitar voluntariamente la patente: en general, reforzar o restaurar la validez
  - Nueva técnica anterior
  - Países en que no es posible modificar la patente ante los tribunales (?), o en que es costoso y lento
  - Enfocar la protección sobre realizaciones que han resultado particularmente ventajosas
  - Discutir la limitación sólo con un examinador
  - Extender a otros países una limitación introducida por un tribunal nacional
  - ....

Limitación: requisitos y solicitud

- La solicitud debe presentarla el titular de la patente
  - Si hay varios titulares en distintos países, es necesario que todos autoricen al titular que presenta la solicitud de limitación
- Hay que presentar:
  - información acerca de los países en que la patente tiene efectos
  - Las reivindicaciones modificadas y, en su caso, la descripción y los dibujos modificados
  - Una indicación de la base en la solicitud para las modificaciones (?)
- Tasa

Limitación: examen y decisión (1)

- En primer lugar, la División de Examen de la EPO examina si la solicitud es admisible (requisitos formales)
  - Si una solicitud de revocación es admisible, la EPO revocará la patente
  - Si una solicitud de limitación es admisible, la EPO examinará si las reivindicaciones presentadas:
    - constituyen una limitación de la patente concedida
    - Cumplen con el Art. 84 (claridad, soporte en la descripción)
    - Cumplen los Art 123(2) (materia añadida) y Art. 123(3) ampliación de la protección)

Limitación: examen y decisión (2)

- Si la solicitud de limitación no cumple los requisitos, la EPO dará al solicitante una oportunidad de modificar las reivindicaciones y/o la descripción y los dibujos

- Si la solicitud cumple los requisitos de los Art. 84, 123(2), 123(3), la EPO concede la patente limitada mediante un proceso similar al de la concesión durante la tramitación

- Si la solicitud es inadmisible, o no cumple los requisitos de los Art. 84, 123(2), 123(3), la EPO rechaza la solicitud de limitación (decisión apelable)

Limitación: validación

- Si la EPO concede la patente limitada, ésta tiene que validarse en todos los países en que la patente tenga que seguir teniendo efecto

- Posibilidad de distintos juegos de reivindicaciones sólo en los casos previstos durante la tramitación: derechos nacionales anteriores o reservas (ya no...), o si la patente se concedió con distintos juegos por una transferencia de derechos parcial

Interacción con el procedimiento de oposición

- Una oposición tiene preferencia sobre una solicitud de limitación o revocación
  - Si al presentar la solicitud hay una oposición pendiente, la solicitud se considera no presentada
  - Si en el momento de presentar una oposición hay un procedimiento de limitación pendiente, este se anula y la tasa de limitación se devuelve al solicitante

Interacción con procedimientos nacionales

- ¿Qué pasa en un país en que haya habido un procedimiento nacional de limitación de la patente?

¿Varias limitaciones?

- En principio, es posible solicitar varias limitaciones
- Nueva redacción del Art. 123(3):

> (3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

- Hay una prohibición expresa de "volver atrás" en un subsiguiente procedimiento de limitación; cada limitación puede únicamente introducir limitaciones adicionales.

Material disponible sobre el EPC2000

- EPC 2000 ("dolphin blue book")
- EPC 2000 (suplemento OJ 1/2007), junto con disposiciones transitorias y tablas de concordancia
- Presentación sinópticas EPC1973/EPC2000: 1ª parte, artículos (suplemento OJ 4/2007)
- Nuevos textos de las Decisiones del Presidente y Notificaciones de la EPO (suplemento OJ 3/2007)
- Guidelines (versión diciembre 2007) (PDF)
- Documentos relativos a la Conferencia Diplomática
- FAQs sobre el EPC2000
- "Notice from the EPO 20/9/2007 on implementation of the transitional provisions ...", y "Transitional Practice under the EPC2000"