Decisiones G 3/98 y G 2/99:

Aplicación del periodo de gracia del Art. 55(1) EPC

Anna Barlocci
Oficina Ponti

2 de abril del 2001

Article 55 - Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor

(...)

“Evident abuse” in EPO Case Law

T 173/83 (OJ 1987, 465): (...) evident abuse if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received. Thus there was abuse not only when there was the intention to harm, but also when a third party acted in such a way as to risk causing harm to the inventor, or when this third party failed to honour the declaration of mutual trust linking him to the inventor.

T 585/92 (OJ 1996, 129): (...) where a patent application was published early by a government agency as a result of an error, this was not of necessity an abuse (...) however unfortunate and detrimental its consequences might turn out to be.(...) the state of mind of the "abuser" was of importance. (...)

T 436/92: (...) deliberate intention to harm the other party would constitute evident abuse, as probably also would knowledge of the possibility of harm resulting from a planned breach of such confidentiality. The state of mind of the "abuser" was of central importance (confirming **T 585/92**) (...)

Antecedentes a la decisión G3/98

- T173/83, T830/90, T436/92, T585/92
- Decisión de la división de oposición 8.7.91
- Decisiones tribunales nacionales CH, NL, DE
- T377/95, T535/95: “referrals” a la EBA

Decisiones T173/83, T830/90, T436/92, T585/92

Se plantea si el periodo de gracia de 6 meses del Art. 55(1) cuenta desde la fecha de presentación de la europea o desde la prioridad, pero no se toma una decisión porque se determina que en realidad la divulgación no había sido debida a un abuso, por lo que no era aplicable el Art. 55(1).

En T173/83 la cámara comenta que de acuerdo con los “Travaux Préparatoires” del EPC, el Art. 55(1) se redactó para dejar claro que el periodo de gracia contaba desde la fecha de presentación europea y no desde la fecha de prioridad.

Decisión de la división de oposición de fecha 8.7.91

En el procedimiento de oposición a la patente europea 82107958, la división de oposición consideró que el periodo de gracia previsto en el Art. 55(1) se debe aplicar a la fecha de prioridad.

El principal argumento de la división de oposición era la salvaguarda del derecho de prioridad reconocido por el Art. 4 del Convenio de París.

Decisión del Schweizerisches Bundesgericht, 19.8.91

El tribunal llegó a la conclusión de que la ley de Suiza, que reconoce un periodo de gracia aplicado a la fecha de prioridad, no se corresponde con el Art. 55(1), y que en este caso el periodo de gracia se aplica a la fecha de presentación.

El principal argumento fue la interpretación del redactado del Art. 55(1), también a la luz de los “Travaux Préparatoires” del EPC.

Decisión del Hoge Raad, 23.6.95

El Tribunal Supremo de Holanda interpretó en este caso que el periodo de gracia del Art. 55(1) debe aplicarse a a fecha de prioridad, y no a la de presentación.

En opinión del tribunal, esta interpretación está respaldada por el Art. 89 EPC (prioridad), que hace referencia al Art. 54 (novedad), con el cual a su vez está estrechamente relacionado el Art. 55(1). Además, en caso de interpretarse el Art. 55(1) literalmente, la protección que ofrece al solicitante quedaría desvirtuada en el caso de patentes presentadas con prioridad.

Decisión del Bundesgerichtshof, 5.12.95

El Tribunal Federal Alemán estableció, en base al texto del Art. 55(1) y a la opinión que prevalece entre los expertos en patentes alemanes, que el periodo de seis meses debe aplicarse a la fecha de presentación de la patente europea.

El periodo de gracia frente a abusos evidentes, en la ley de patentes alemana, también se aplica a la fecha de presentación.

T 377/95 (OJ 1999,11)

La división de oposición había mantenido la patente de acuerdo con una “auxiliary request”, considerando que otras “requests” estaban anticipadas por una presentación oral anterior a la fecha de prioridad. Ambas partes habían recurrido: el propietario sostenía que la presentación constituía un abuso evidente.

Al contrario de otras cámaras de recursos, esta cámara decidió transferir la cuestión a la EBA con el argumento de que la cuestión de “abuso evidente” podía examinarse sólo si el artículo 55(1) era aplicable en este caso.

T 535/95 (no publicada)

La división de oposición revocó la patente por falta de novedad: un cliente había recibido una unidad antes de la fecha de prioridad.

En recurso, el propietario alegó que la entrega al cliente constituía un abuso evidente; el oponente lo reconoció y retiró la oposición. La anticipación de la patente por la unidad entregada estaba clara, la validez de la patente dependía sólo de si la entrega estaba dentro del plazo del Art. 55.

La cámara decidió transferir la cuestión a la EBA (que ya tenía esta cuestión pendiente) a fin de dar la oportunidad al propietario de argumentar frente a la EBA).

Decisión G 3/98 (OJ 2001,62):

para el cálculo del periodo de seis meses
del Art. 55(1) la fecha relevante es la
fecha de presentación de la patente europea

- Argumentos presentados por las partes a favor de la fecha de presentación
- Argumentos presentados por las partes a favor de la fecha de prioridad
- razonamiento de la EBA
- otros puntos de la decisión

Argumentos a favor de la fecha de presentación

- Redactado del Art. 55(1)
- “Travaux Préparatoires” del EPC
- El Art. 89 no menciona el Art. 55(1)
- El Convenio de París (PC) no se ocupa de acontecimientos previos a la fecha de prioridad
- Los inventores pueden defenderse frente a abusos evidentes en los tribunales nacionales

Argumentos a favor de la fecha de prioridad

- El Art. 89 se refiere implícitamente al Art. 55(1) a través del Art. 54; el Art. 55 no se ocupa del derecho de prioridad, se remite al Art. 54
- Garantía del derecho de prioridad; la interpretación literal violaría el Art. 4A(1) PC y el Art. 87 EPC
- El destino de la solicitud no puede depender de la vía de presentación (nacional o europea)
- La mayoría de solicitudes europeas reivindican prioridad, es muy importante proteger este derecho
- No hay que negar al solicitante (sobre todo de países ajenos al EPC) la posibilidad de presentar patentes con prioridad; se violaría el Art. 2 PC

Resumen de disposiciones legales relevantes

- Art. 55(1) EPC
- Arts. 87 y 89 EPC
- Art. 54 EPC
- Art. 2 PC
- Art. 4 PC

Article 55 EPC - Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor

(...)

Article 87 EPC - Priority right

(1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors 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.
(..)

Article 89 EPC - Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

Article 54 EPC - Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(...)

Article 2 PC

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(...)

Article 4 PC

A. (1) Any person who has duly filed an application for a patent (...) in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.
(...)

B. Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union.

Razonamiento de la EBA

- Redactado literal del Art. 55(1)
- Redactado teniendo en cuenta el contexto
- Intención del legislador
- “Travaux Préparatories” EPC
- Interpretación dinámica (consideraciones posteriores a la firma del EPC): elevado número de solicitudes con prioridad; consecuencias de la interpretación literal

Redactado literal del Art. 55(1) EPC

Se utiliza “the filing of the application” en lugar de “the date of filing” como en el Art. 89.

Además el Art. 89 no hace referencia a esta fecha del Art. 55(1), mientras que se refiere al Art. 54 y al Art. 60.

Redactado del Art. 55(1) EPC teniendo en cuenta el contexto

El Art. 55(1) no da la fecha de prioridad como alternativa a la de solicitud. La decisión sobre el inicio no se puede dejar a la discreción del que interpreta.

No hay referencia implícita al Art. 55 en el Art. 89, porque éste no asocia el efecto de la prioridad con el estado de la técnica sino con tres artículos concretos, que no incluyen el Art. 55.

Diferente terminología Art. 55/Art. 89: “filing of the application” = actos realizados por el solicitante, “date of filing”= adjudicada tras el examen de la solicitud: no son necesariamente el mismo dia.

Intención del legislador

El Art. 55(1) utiliza las mismas palabras que el Art. 55(2), relativa a divulgación en exposiciones oficiales, y las mismas que la Regla 23 EPC, que especifica que el certificado de la exposición se debe presentar “within four months of the filing of the European patent application”. Claramente en el caso del Art 55(2) la fecha no puede referirse a la de prioridad.

No es posible que el legislador utilice idénticos términos, en el mismo contexto, en dos párrafos del mismo artículo, para referirse a fechas diferentes.

Travaux Préparatoires

El documento previo se refería a la “date of filing”. Se modificó a “the filing or the application” porque una delegación solicitó que quedara claro que esta fecha se refería al día en que se depositaba la solicitud.

Algunos intentos de ampliar el ámbito de protección del artículo fueron rechazados, porque eran una divergencia respecto al SPC (Strasbourg Patent Convention), que era muy claro en este aspecto.

Interpretación dinámica (1)

Elevado número de solicitudes con prioridad

La presentación con prioridad no podía ser contemplada como un caso excepcional por el legislador, puesto que era de prever que al menos los solicitantes de países ajenos al EPC presentaran con prioridad.

La solución del conflicto de intereses entre solicitante y público no puede depender del número de casos en que se benefician unos y otros.

En consecuencia, la interpretación literal no desvirtúa el Art. 55(1).

.../...

.../...

La no acumulación del periodo de gracia con el de prioridad no socava el derecho de prioridad, porque este derecho protege la solicitud de los actos que ocurren en el intervalo de prioridad, y no antes de la fecha de prioridad.

El Art. 4 PC está destinado a compensar las consecuencias negativas que afectan solicitudes posteriores en otros países, pero no obliga un estado a tratar el solicitante, a todos los efectos, como si hubiera presentado la patente en la fecha de prioridad.

Interpretación dinámica (2)

Consecuencias de una interpretación literal

Una cámara de recursos encontró que no era razonable que el destino de una solicitud dependiera de dónde se ha depositado. Sin embargo, el lugar de presentación no es el punto clave: suponiendo que las legislaciones nacionales tengan un artículo en línea con el Art. 55(1), lo que importa es si la solicitud en cuestión es una primera presentación o es una presentación posterior, más de seis meses después de la divulgación. Sólo la primera presentación tendrá protección contra la divulgación abusiva, sin importar donde se ha presentado.

.../...

.../...

Por lo que respecta a la posible insuficiencia, para el inventor, del plazo de seis meses desde la prioridad: una divulgación abusiva pertenece más al ámbito del inventor que al del resto del público, de modo que sólo el inventor puede ejercer acciones para evitarla.

Es razonable que el conflicto de intereses en este caso se resuelva a desventaja del inventor y a favor de una certeza legal.

En cualquier caso, no es evidente que el legislador desconociera estos temas; y las instancias encargadas de aplicar la ley no pueden substituir su propia apreciación a la del legislador.

.../...

.../...

En Alemania se ha modificado la ley correspondiente a modelos de utilidad e industriales, y se ha asociado el periodo de gracia con la fecha relevante para el estado de la técnica (que puede ser la de prioridad); pero esto indica, por un lado, que la decisión de ampliar el ámbito de aplicación del periodo de gracia ha sido considerado un asunto para el legislador; y, por otro lado, que se ha hecho una distinción entre patentes y modelos, considerándose más adecuado tratar de esta cuestión, para patentes, en el marco de un acuerdo internacional.

Interpretación dinámica (3)

Conclusiones

No es posible identificar consideraciones que hayan surgido después de la firma del EPC que puedan hacer suponer que una interpretación literal del Art. 55(1) entra en conflicto con la intención del legislador. En consecuencia, no hay motivo para seguir discutiendo en qué condiciones una interpretación dinámica podría conducir a un resultado diferente de la interpretación literal.

Otros puntos de la decisión

La EBA no coincide con la opinión de la cámara en T377/95 de que es necesario conocer primero el ámbito abstracto de aplicación de una medida antes de que pueda aplicarse a un caso concreto. La transmisión de la cuestión a la EBA no debería hacerse si la cámara que la transmite llegara a la misma decisión independientemente de la respuesta de la EBA.

Sin embargo, la EBA considera que en este caso la dificultad de establecer si había o no “evident abuse” hace que por motivos de economía de procedimiento era justificado resolver primero la cuestión de la aplicación del periodo de gracia.

Flecos

- Situación en España: Art. 7 LP 11/1986
- Afecta también al Art. 55(1)(b): exposiciones.
- Abuso evidente ∅ patente europea antes de 6 m.
- Exposición: mejor que no....

Artículo 7 - LP11/1986

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

(...)

Article 55 EPC - Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.