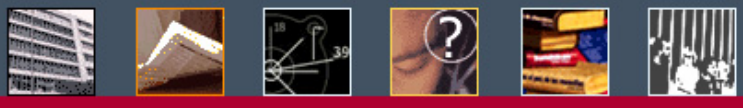
ELZABURU

CPE2000: Principales cambios y repercusiones sobre las solicitudes de patentes pendientes y futuras

Los Lunes de Patentes 26.11.2007

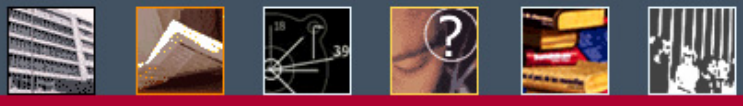
Francisco Javier Sáez
ELZABURU



ELZABURU

Introducción – El proceso de revisión

Francisco Javier Sáez
ELZABURU



Desarrollo del EPC 2000 – Factores que lo han impulsado

- Nuevas tecnologías
  - a ser protegidas (invenciones biotecnológicas, invenciones implementadas en ordenador etc.)
  - nuevas herramientas de búsqueda y documentación, de procesamiento y almacenamiento electrónico de documentos…

Desarrollo del EPC 2000 – Factores que lo han impulsado

- Nuevos desarrollos legales/internacionales
  - Legislación nacional de los Estados Contratantes
  - Legislación comunitaria
  - ADPIC/TRIPS
    - En vigor desde 1995 para 31 Estados Contratantes (todos excepto Mónaco)
  - Patent Law Treaty (PLT) (2000)
    - En vigor desde 2005 para 7 Estados Contratantes (DK, EE, FI, RO, SK, SI, GB)
    - La EPO lo suscribió en 2000, pendiente de ratificación
  - [Substantive Patent Law Treaty (SPLT)]

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Desarrollo del EPC 2000 – Factores que lo han impulsado

- Necesidades de los usuarios
  - Costes
  - Certeza legal
  - Eficiencia en el procedimiento
- Necesidades de la EPO
  - Eficiencia en el procedimiento
  - Gestionar la carga de trabajo
  - Calidad/certeza legal
  - Armonización de legislaciones y normativas

Desarrollo del EPC 2000 – Objetivos

- Alineamiento con TRIPs y PLT 2000
- Modernización del sistema de la Patente Europea
- Aumentar la flexibilidad (desregulación)
  - Muchas disposiciones han sido transferidas al Reglamento
- Cumplir las necesidades y expectativas de los usuarios
- Simplificar los procedimientos, gestionando la creciente carga de trabajo de la EPO

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

El camino hacia el EPC 2000

- 1998 – El Consejo de Administración acuerda un catálogo de puntos legales y técnicos para revisión
- 1999 - Conferencia Intergubernamental de París → Ordena la Revisión del EPC
- Febrero 2000 – El C.A. convoca formalmente una Conferencia Diplomática (Art. 172(2) EPC)
- Septiembre 2000 – El C.A.adopta la propuesta básica
- Conferencia Diplomática: 20 - 29 Noviembre 2000 en Munich

Entrada en vigor del EPC2000

- Entrará en vigor el 13 de Diciembre de 2007
  - Ratificado hasta ahora por todos los Estados Contratantes excepto: FR, IT y PT.
    - Los Parlamentos de FR e IT han adoptado el Acta; se espera su ratificación dentro del plazo.
  - También los futuros Estados Contratantes NO y HR (Croacia) lo han ratificado.
- Los que se retrasen abandonarán el EPC! (Art. 172(4))

Disposiciones Transitorias

- Art. 7(1), primera frase, Acta de Revisión:
  - Revised provisions shall apply to **European patent applications filed as of entry into force of EPC2000** and patents granted in respect of such applications.

PERO:

- Art. 7(1), segunda frase, Acta de Revisión:
  - The revised provisions shall be applicable to **pending** European patent applications and **granted** European patents **wherever possible**.

Disposiciones Transitorias

- Principales excepciones:
  - Art. 54(5) será aplicable a solicitudes pendientes en tanto que no se haya tomado aún la Decisión de Concesión
  - Art 112a será aplicable a decisiones de las Cámaras de Recursos tomadas a partir de la entrada en vigor del EPC2000
  - Art 121, 122 serán aplicables a solicitudes pendientes si el límite de tiempo relevante aún no ha expirado a la entrada en vigor del EPC 2000

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

ELZABURU

EPC2000
Cambios sustantivos al Convenio de la Patente Europea

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Cambios sustantivos al Convenio de la Patente Europea

- Artículo 52 Invenciones patentables
- Artículo 53 Excepciones a la patentabilidad
- Artículo 54 Novedad
- Artículo 69 Extensión de la protección
- Protocolo de interpretación del Artículo 69
- Artículo 87 Derecho de prioridad
- Artículo 88 Reivindicación de prioridad

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 52 – Invenciones patentables

• EPC 1973

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

• EPC 2000

(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.

Artículo 52 – Invenciones patentables

- Las patentes pueden ser concedidas para invenciones en todos los campos de la tecnología
  - impacto del Acuerdo TRIPS, Art. 27(1)
- Lista de excepciones in Art. 52(2) sin cambios, incluida la exclusión de patentabilidad para los programas para ordenadores
- Métodos terapéuticos transferidos al Artículo 53(c)

Artículo 53 – Excepciones a la patentabilidad

• EPC 1973

European patents shall not be granted in respect of:

(a) Inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality....

• EPC 2000

European patents shall not be granted in respect of:

(a) Inventions the [...] commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality....

Artículo 53 – Excepciones a la patentabilidad

Nuevo Art. 53(c), correspondiente al antiguo Art. 52(4):

Métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia y métodos diagnósticos practicados sobre el cuerpo humano o animal; esta disposición no se aplicará a productos, en particular sustancias o composiciones, para su uso en cualquiera de estos métodos.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 54 – Novedad

- Artículos 54(1) a 54(3) sin modificaciones.
- Artículo 54(4) suprimido.
- El antiguo Art. 54(5) se convierte en el Art. 54(4)
- Se añade un nuevo Art. 54(5)

- Regla 23(a) suprimida.

Artículo 54 – Novedad

- Una publicación según Art. 54(3) **destruye la novedad** de **cualquier** solicitud posterior
  - Las solicitudes europeas presentadas antes de la fecha de prioridad y publicadas posteriormente son tratadas como técnica anterior según el 54(3) con respecto a **todos** los Estados Contratantes,
    - **independientemente** de las designaciones
  - Regla 23a suprimida

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 54 – Novedad

- Disposición transitoria
  - El nuevo régimen se aplica **sólo a** solicitudes presentadas **después del** 13.12.2007
  - El antiguo Art. 54(4) EPC 1973 será **aún aplicable** a las solicitudes presentadas **antes** del 13.12.2007

Artículo 54 – Novedad

- Nuevo Art. 54(4) EPC 2000 (antiguo Art. 54(5) EPC 1973): Reivindicación de **primer uso terapéutico** de una sustancia conocida.
- Nuevo Art. 54(5) EPC 2000: Reivindicación de **segundo o posterior uso terapéutico.**

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 54 – Novedad

- Disposición transitoria
  - El nuevo régimen **también se aplica** a solicitudes presentadas **antes del** 13.12.2007.
    - En tanto que esté en tramitación, podemos solicitar la inclusión de reivindicaciones de segundo uso terapéutico a nuestra solicitud!

Artículo 54 – Novedad

EJEMPLOS		
Reivindicación	Patentable?	EPC 2000
Uso del producto X para el tratamiento del melanoma	NO	53(c)
Producto X para uso como medicamento	SÍ, reivindicación de primer uso médico	54(4)
Producto X para el tratamiento del cáncer	SÍ, reivindicación de segundo uso médico	54(5)
Producto X para el tratamiento del cáncer de mama	SÍ, reivindicación de segundo uso médico	54(5)

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 69

- Art. 69(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.

Artículo 69

- Art. 69(2) (Primera frase):

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. [...]

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 69

•Art. 69(2) (Segunda frase):

[…] 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.

Protocolo interpretativo del Artículo 69

- Art. (1): Sin cambios.
- Art. (2): 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.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Protocolo interpretativo del Art. 69

- Disposición Transitoria
  - Se aplica a **patentes Europeas ya concedidas** en 13.12.2007.
  - También se aplica a **solicitudes pendientes.**

Artículo 87 – Derecho de prioridad

EPC 1973

- Applications in or for a state party to Paris Convention

EPC 2000

- Applications in or for
  - a Paris Convention country or
  - **a WTO member**

Artículo 87 – Derecho de prioridad

EPC 1973

- No hay restablecimiento de derechos en el período de prioridad

EPC 2000

- Posibilidad de solicitar restablecimiento de derechos en el período de prioridad.

Artículo 87 – Derecho de Prioridad

Disposición Transitoria

- Aplicable desde el 13.12.2007

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 88 – Reivindicación de prioridad

- Todos los requisitos formales para reivindicar la prioridad han sido transferidos al Reglamento
  - Reglas 52-54 EPC 2000
- Disposición Transitoria
  - También se aplica a solicitudes pendientes en 13.12.2007

ELZABURU

EPC 2000
Procedimientos Modificados

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Disposiciones Generales

- Regla 1
  - ... el requisito de utilización de la forma escrita será satisfecho si el contenido de los documentos puede ser reproducido en forma legible en papel.

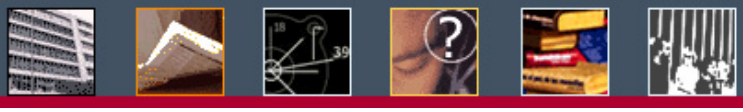
Medios de presentación

- Los documentos pueden ser presentados mediante entrega en mano, por correo o por medios técnicos de comunicación.
  - Los detalles y condiciones serán establecidos por el/la presidente/a de la EPO.
    - En particular, él (ella) puede especificar que deba proporcionarse una confirmación.
  - Si no se proporciona a su debido tiempo:
    - Solicitud rechazada, o
    - Documentos presentados posteriormente se consideran no recibidos

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Firma

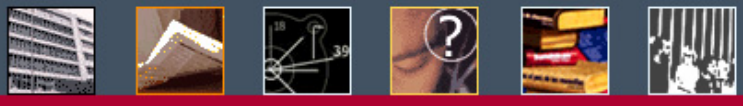
- La autenticidad de un documento puede ser confirmada por
  - Firma manuscrita, u
  - Otros medios apropiados cuyo uso haya sido permitido por el Presidente de la EPO (Regla 2(2))
- Son medios permitidos:
  - Reproducción por fax de la firma del firmante
  - Firma por cadenas de texto
  - Firma electrónica



Firma

- Regla 2(2) segunda frase
  - Un documento autentificado por tales otros medios se considerará que cumple los requisitos legales de firma de la misma manera que los documentos que llevan firma manuscrita y que hayan sido presentados en papel.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual



Idiomas

- Las solicitudes de patentes europeas pueden ser presentadas en CUALQUIER idioma (Artículo 14(2))
  - Pero no se define qué es “cualquier idioma” en el EPC
  - La EPO puede requerir una certificación de la traducción (R.5).
- La reducción en la tasa de presentación sólo está disponible para solicitantes de Estados Contratantes (Regla 6(3))

Idiomas - traducción

- Traducción en un idioma oficial de la EPO en dos meses desde la presentación (Regla 6(1))
  - Si no se presenta, la EPO invitará al solicitante a presentar una traducción en un plazo de 2 meses (Regla 58)
  - Si aún no se presenta, la solicitud se considerará retirada (Art 14(2))
- Restablecimiento de derechos posible (Regla 136)

Fecha de presentación

- Artículo 80 y Regla 40: Requisitos:
  - Indicación de que se solicita una patente europea
  - Información que identifique al solicitante o que al menos permita contactar con el solicitante
  - Descripción, o
    - Referencia a una solicitud anteriormente presentada

Fecha de presentación

- Artículo 80 y Regla 40: Consecuencias:
  - **¡Ya no son necesarias las reivindicaciones para obtener una fecha de presentación!**
    - Pero cuidado con el Art. 123(2)!
  - Es muy recomendable:
    - Utilizar el Form 1001 (Request for grant)
    - Presentar la traducción lo antes posible, no agotando el plazo de 2 meses.

Presentación por referencia

- Requisitos:
  - Referencia a una única solicitud anteriormente presentada, aportando:
    - Fecha de presentación,
    - Número de presentación de esa solicitud, y
    - Oficina en la que se presentó esa solicitud.
  - Debe haber una indicación expresa de que la referencia reemplaza a la descripción y a los dibujos (Regla 40(2))

Presentación por referencia

- Se presentará una copia certificada de la solicitud anterior y su traducción, si es necesaria, en un plazo de dos meses desde la presentación (Regla 40(3))
- Si no se presenta en los dos meses de la Regla 40(3):
  - Invitación a presentarla en otros dos meses más (Regla 55)
    - Si la copia certificada aún no se presenta → la solicitud no se considera una solicitud de patente europea (Regla 55)
    - Si la traducción aún no se presenta → la solicitud se considera retirada (Artículo 14(2))

Reivindicaciones

- No son necesarias reivindicaciones para obtener una fecha de presentación (Regla 40(1))
- PERO: Las reivindicaciones presentadas posteriormente no pueden contener materia añadida (Artículo 123(2))
- Es posible su presentación por referencia a una solicitud anterior (Regla 40(1) c), Regla 57 c))

Reivindicaciones

- Si en la solicitud tal como se presenta no hay ni:
  - reivindicaciones, ni
  - una referencia a una solicitud anterior, indicando que reemplaza también a las reivindicaciones,
  - La EPO invitará al solicitante a presentar las reivindicaciones en un plazo de 2 meses (Regla 58)

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Reivindicaciones

- Si no se presentan en el plazo de dos meses tras la invitación por parte la EPO → solicitud rechazada (Regla 58, Artículo 90(5))
- Restablecimiento de derechos posible (Regla 136)
- La tasa de reivindicaciones debe ser pagada en el plazo de 1 mes desde la fecha de recepción de las reivindicaciones (Regla 45(2))

Partes ausentes de la descripción o dibujos

- Pueden presentarse en dos meses desde la presentación o invitación por la EPO (Regla 56(1), (2))
- La solicitud será re-fechada a menos que las partes ausentes estén *completamente contenidas* en la solicitud prioritaria (Regla 56(2), (3)), y se presente:
  - Una copia de la solicitud anterior,
  - Una traducción de la solicitud anterior cuando sea necesario, y
  - Una indicación sobre dónde están contenidas las partes ausentes de descripción o dibujos en la solicitud anterior.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Partes ausentes de la descripción o dibujos

- Habrá una oportunidad de retirar partes ausentes presentadas posteriormente (para mantener la fecha de presentación original) en 1 mes desde la notificación de la nueva fecha de presentación (Regla 56(6))

Prioridad

- Estados parte del Convenio de la Unión de París y
- Miembros de la OMC/WTO (Artículo 87(1))
  - Taiwan
- La declaración de prioridad puede hacerse tras la presentación de la solicitud
  - En un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad más temprana reivindicada (Regla 52(3))
- Corrección de declaración de prioridad en el mismo plazo

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Prioridad

- Restablecimiento de derechos con respecto al período prioritario de doce meses (Regla 136(1))
- La traducción de los documentos de prioridad sólo será necesaria cuando se necesite para evaluar la patentabilidad (Regla 53(3))

Designaciones

- Todos los estados contratantes del EPC se considerarán designados en la fecha de presentación (Artículo 79(1))
- Las tasas de designación siguen debiendo pagarse en el plazo de 6 meses tras la publicación del Informe de Búsqueda (Regla 39(1))

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Designaciones

- Si no se paga a tiempo, la designación se considera retirada (Regla 39(3))
- No hay período de gracia, pero el *further processing* está disponible.
- Atención: La renuncia a recibir comunicaciones de pérdidas de derechos implica la renuncia a la posibilidad de solicitar *further processing*!

Designación de inventores

- Debe presentarse en el plazo de 16 meses desde la fecha de presentación o de prioridad
- Si no se presenta:
  - Solicitud rechazada
  - A menos que la designación de inventores esté disponible a la conclusión de los preparativos técnicos para la publicación (Regla 60(1))
- *Further processing* (Regla 135) disponible

Tasa de presentación y tasa de búsqueda

- Deben pagarse en un mes desde la fecha de presentación (Regla 38)
- Si no se pagan a tiempo, la solicitud se considerará retirada (Artículo 78(2))
- No hay período de gracia, pero el *further processing* está disponible

Solicitudes divisionales

- Deben ser presentadas en el idioma de los procedimientos de la solicitud anterior (Regla 36)
- Las reivindicaciones pueden ser presentadas tras la fecha de recepción de la solicitud divisional

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Solicitud de examen

- Se considera presentada con el pago de la tasa de examen.
- El no pagarla dentro del plazo límite (Regla 70(1)) conduce a la Comunicación de pérdida de derechos según la Regla 112(1)
  - Remedios
    - Petición según Regla 112(2), o
    - Petición de *further processing* (Regla 135)

Publicación

- Documentos A:
  - La referencia a una solicitud anteriormente presentada se indicará en la portada con el código INID (69)
  - La indicación de que las reivindicaciones se presentaron tarde podrá encontrarse en una nota al pié de la portada.
- Documentos B
  - B3-1
    - Se mencionará la primera limitación aceptada con el segundo código INID (45).

ELZABURU

Continuación del procedimiento *(further processing)* y Restablecimiento de derechos

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Further processing: Artículo 121 EPC

Artículo 121 EPC 1973

(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.

Artículo 121 EPC 2000

(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.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Further processing (Art. 121 y R. 135)

- Para pérdidas de derechos totales o parciales
- Para límites de tiempo establecidos por la Oficina y límites de tiempo establecidos por el Convenio
- Cubre todos los límites de tiempo, excepto los enumerados en:

  Art. 121 (4) y R. 135 (2)

Further processing (Art. 121 y R. 135)

- El *further processing* es ahora el remedio legal estándar para solicitantes.
- El *further processing* seguirá sin estar disponible en oposiciones ni en procedimientos de recurso tras una oposición.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Excepciones del Art.121(4) y R. 135(2)

- Artículo 87(1): Período de prioridad
- Artículo 108: Presentación del escrito de recurso + motivos del recurso
- Artículo 112a(4): Presentación de petición de revisión ante la Alta Cámara de Recursos
- Artículo 121: La propia petición de *further processing*
- Artículo 122: La petición de restablecimiento de derechos
- Regla 6(1): Presentación de la traducción de la solicitud
- Regla 16(1): Decisiones en cuanto a reconocimiento al derecho de la patente
- Regla 31(2): Depósito de materiales biológicos
- Regla 40(3): Presentación de solicitud anterior (presentación por referencia)
- Regla 51(2)-(5): Pago de tasas de anualidad
- Regla 52(2) y (3): Plazo para la declaración / corrección de prioridad
- Reglas 55, 56, 58, 59: Corrección de deficiencias en la presentación
- Regla 64: Pago de tasas de búsqueda extra en caso de no unidad
- Regla 112(2): Decisiones en cuanto a pérdida de derechos

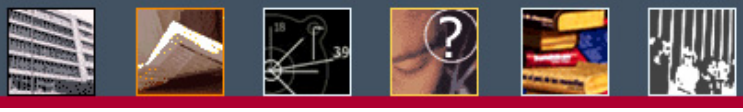
Procedimiento y requisitos (Regla 135)

- Solicitud: El *further processing* se solicitará mediante el <u>pago</u> de la tasa prescrita
  - Ya no es necesario solicitarlo por escrito
  - Ni tampoco aportar razones (igual que antes)
- Plazo: <u>2 meses</u> desde la comunicación de que no se ha observado un plazo o de que se ha perdido un derecho.
- Completar el acto omitido

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

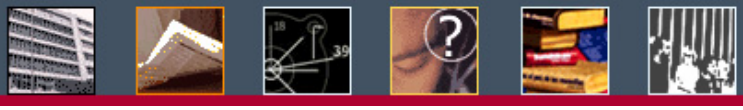
Consecuencias

- Períodos de gracia de R. 85a, 85b EPC 1973:
  - Se reemplazan por el *further processing* en el EPC 2000
- Tasas de designación:
  - Si en el recuadro 31.1 del Form 1001 se indica que se prevén pagar menos de 7 tasas de designación; y
  - Se marca la casilla del recuadro 31.2, entonces:
    - La EPO no emitirá la comunicación según R. 112(1) en caso de no pago de tasas para los países que falten, con lo cual:
    - !El *further processing* quedará excluido!



Consecuencias

- Tasas de extensión: La EPO no enviará comunicaciones según la Regla 112(1) en caso de no pago de tasas de extensión
  - No período de gracia automático para el pago de las tasas de extensión.



Tasas para *further processing*

- Tasa de *further processing* (Art. 2 lit.12 RRFs):

- En caso de pago tardío de una tasa, el 50% de la tasa relevante
- En caso de realización tardía de actos reglamentarios: 210 €
- Si ambas cosas a la vez: Tasas acumulativas

Restablecimiento de derechos (Art. 122 y R. 136)

Artículo 122 EPC 1973

(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.

Artículo 122 EPC 2000

(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.

Restablecimiento de derechos (Art. 122 y R. 136)

- El restablecimiento de derechos está ahora disponible para todos los límites de tiempo, excepto para aquellos en los que esté disponible el *further processing* (R. 136(3))
  - Por tanto, se ha restringido su alcance de aplicación
  - También está disponible para el período del año prioritario.
- También está excluido para el límite de tiempo para solicitar el propio restablecimiento de derechos (Art. 122(4))
- Pero no está excluido el restablecimiento en el período para presentar una solicitud de *further processing*

Procedimiento y requisitos (Art. 122, Regla 136)

- <u>Impacto en el pago de anualidades:</u>

  R. 51(4): Si una solicitud europea ha sido rechazada o se considera retirada como resultado de no observar un límite de tiempo, y los derechos del solicitante son restablecidos según el Art 122,

  - Las anualidades vencidas entre la fecha de retirada y la fecha de restauración de la solicitud podrán pagarse en un plazo de 4 meses sin recargo.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Restablecimiento de derechos (Art. 122 y R. 136)

- Nuevo cálculo del tiempo límite para solicitar el restablecimiento en caso de no pago de anualidades:
  - EPC 1973: Del período de un año se deduce el período de gracia de 6 meses del Art. 86(2);
  - EPC 2000: Plazo de un año calculado a partir de la expiración del período de gracia.

Procedimiento y requisitos (Art. 122, Regla 136)

- <u>Sin cambios sustanciales en el procedimiento:</u>

  - Solicitud razonada – Criterio de la diligencia exigible por las circunstancias o *"all due care"*

  - Que la no observancia del límite de tiempo haya tenido como consecuencia directa:
    - ✓ el rechazo de la solicitud de patente europea o de una petición,
    - ✓ de que la solicitud se considere retirada, o
    - ✓ la revocación de la patente europea, o
    - ✓ la pérdida de cualquier otro derecho o medio de redención.

  - Completar el acto omitido

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Procedimiento y requisitos (Art. 122, Regla 136)

- Sin cambios sustanciales en el procedimiento:

  - Límite de tiempo para solicitarlo: Dos meses desde la eliminación de la causa de impedimento, pero dentro de un año desde la expiración del plazo no observado.

    - Límite de tiempo especial (acortado) en los plazos del Art. 87(1) (prioridad) y 112a(4) (petición de revisión al EBA): Dos meses desde la expiración de ese período.

Disposiciones Transitorias

Regla General (Artículo 7(1) del Acta de Revisión)

- Los Artículos 121 y 122 se aplicarán a solicitudes de patentes europeas pendientes en el momento de su entrada en vigor (del EPC 2000) y a patentes europeas concedidas ya concedidas en esa fecha, en tanto que los límites de tiempo para solicitar *further processing* o restablecimiento de derechos aún no han expirado en ese momento.

Ver: Official Journal, Edición especial nº 1 de 2007, p. 196-198, y Anexo II

ELZABURU

Listados de secuencias

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Requisitos para los listados de secuencias en el EPC 1973

- Requisitos para los listados de Secuencias (SEQL):
  - **Versión en papel** del SEQL (Art. 1 de la Decisión del Presidente de la EPO del 02.10.1998)
  - **Soporte físico de datos** que contiene el SEQL (Art. 2 de la Decisión) incluyendo la **declaración de identidad**

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Requisitos para los listados de secuencias en el EPC 1973

- En caso de deficiencias:
  - Deficiencias subsanables en un período de dos meses (Regla 41(1) EPC) (Art. 3 de la Decisión)
  - Período extensible sólo una vez por un máximo de 2 meses (Art. 3(2) de la Decisión)
  - Si no se subsanan: Solicitud rechazada
    - Pero *further processing* disponible

Requisitos para los listados de secuencias en el EPC 2000

- Art. 90(3), Regla 57(j) y Regla 30 EPC 2000, en conjunto con una Decisión del Presidente por llegar, implicarán:
  - **Versión en Papel** del SEQL
  - Copia del SEQL en **medio electrónico en forma electrónica** (incluyendo la **declaración de identidad**)

Requisitos para los listados de secuencias en el EPC 2000

- Si no se presenta el SEQL en la fecha de presentación: la Sección de Recepción invitará al solicitante a
  - Remediar las deficiencias *y*
  - Pagar una tasa de presentación tardía (200 €)
  - En un plazo inextensible de 2 meses.

Requisitos para los listados de secuencias en el EPC 2000

- Si no se subsanan las deficiencias en el período dado:
  - **Rechazo de la solicitud**
- Pero se puede solicitar *further processing:* Tasa:
  - 50% de la tasa relevante (100 €), más
  - 210 € por presentación tardía.
    - Total: 350 €

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

La EPO como Oficina designada o elegida: nueva Regla 163(3) EPC 2000

- Si, a la expiración del plazo de la Regla 159(1) (antigua regla 107(1) EPC 1973), el SEQL no ha sido presentado, el solicitante es invitado, en un plazo no extensible de 2 meses, a:
  - remediar la deficiencia, y
  - pagar la tasa de presentación tardía.

  (Reglas 30(2) y (3) EPC 2000 *mutatis mutandis)*

La EPO como Oficina designada o elegida: nueva Regla 163(3) EPC 2000

- Si no se remedian en plazo, la solicitud será rechazada (Regla 30(3)).
  - *Further processing* disponible.

- <u>Disposición Transitoria:</u>
- La nueva Regla 163(3) EPC 2000 es aplicable a solicitudes EURO-PCT internacionales **pendientes** en el momento de entrada en vigor del EPC 2000.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Publicación de SEQL por parte de la EPO

- Próxima Decisión del Presidente:
  - **Un SEQL presentado tras la fecha de presentación** de la solicitud **no será publicado** junto con la solicitud o la patente concedida ya que no forma parte de la descripción (Reglas 30(2), 68(1) y 73 EPC 2000).
  - En consecuencia, **no habrá que pagar tasa de impresión de la memoria de patente europea (Regla 71(3) EPC 2000) para los SEQL presentados posteriormente!**

ELZABURU

Oposición

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Artículo 99 EPC 2000

- El procedimiento de oposición permanece esencialmente igual.
- Los requisitos formales han sido transferidos al Reglamento:
  - Art. 99(3) EPC 1973 (renuncia o caducidad de la patente) ha sido transferido a la Regla 75 EPC 2000.
  - Regla 76: Forma y contenido de la *notice of opposition* (≈ Regla 55 EPC 1973).

Artículo 101 EPC 2000

≈ Art. 101 (Examen de la oposición) + 102 (Revocación o mantenimiento de la patente) EPC 1973:

- Artículo 101(1) EPC 2000: La División de Oposición no está obligada a considerar todos los fundamentos de oposición (= G 10/91, OJ EPO 1993, 420)
- Regla 81(1) EPC 2000: La División de Oposición puede examinar cualquier fundamento de oposición *de motu propio* si éste supone un impedimento para el mantenimiento de la patente.

Artículo 105a(2)

Relación entre los procedimientos de oposición y limitación/revocación:

- Se da prioridad al procedimiento de Oposición.
- Si hay oposiciones pendientes en el momento de presentar una solicitud de limitación o revocación, ésta se considerará no presentada.

Regla 124(2)

Actas de testimonios durante procedimientos orales:

- Regla 124(2), primera frase: Deben ser reproducidas a la persona que testifique para su aprobación, salvo que renuncie a este derecho.
- Regla 124(2), cuarta frase: Si se han grabado literalmente utilizando medios técnicos, no es necesaria su reproducción para aprobación de la persona que ha testificado.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

ELZABURU

Limitación y revocación

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Limitación / Revocación - General

- Propósitos
  - Evitar disputas sobre la validez de una patente europea;
  - Restaurar la validez de una patente cuando emerge una técnica anterior relevante
    - Importante: No hay que dar razones!
  - Aumentar la certeza legal
  - Proporcionar procedimientos que sean simples, rápidos y eficientes
    - No todos los Estados Contratantes tienen las mismas disposiciones al efecto

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Limitación / Revocación - General

- Objetivo:
  - Proporcionar un procedimiento centralizado que sea rápido, menos costoso que varios procedimientos nacionales y que pueda alcanzar resultados que no se pueden obtener en todos los procedimientos nacionales, por ejemplo:
    - *Efecto ab initio*
    - *Procedimiento ex parte*
  - Posibilidad de importar características de la descripción
  - Posibilidad de introducir nuevas reivindicaciones si se cumplen todas las condiciones

Limitación / Revocación - General

- Pueden ser solicitados para cualquier patente europea, independientemente de la fecha de presentación o concesión, es decir:
  - Patentes europeas ya concedidas en la entrada en vigor del EPC 2000
  - Patentes europeas basadas en solicitudes que estén pendientes en esa fecha

    (Decisión del Consejo del 28.06.2001, Art. 1, Pt. 2)
  - o que sean presentadas con posterioridad

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Relación del LP con otros procedimientos - Casos

- Hay una oposición pendiente cuando se presenta una solicitud de limitación:
  - La oposición tiene precedencia sobre la limitación
  - La solicitud de limitación se considerará no presentada **(R.93(1))**
  - La tasa de limitación se devuelve **(R.93(2))**

- Hay una limitación pendiente cuando se presenta una oposición:
  - El LP se termina **(R.93(2))**
  - La tasa de limitación se devuelve **(R.93(2), R.95(3))**

Relación del LP con otros procedimientos - Casos

- No hay precedencia sobre procedimientos nacionales
  - La suspensión de los procedimientos nacionales dependerá de la legislación nacional
  - Si el LP central restringe la patente europea más que la decisión nacional, el LP prevalece.
  - Si la decisión nacional restringe la patente europea más que el LP, la decisión nacional prevalece para ese Estado.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Objeto del procedimiento de limitación

- La EP tal como se concedió o modificó en el procedimiento más reciente (R.90) ante la EPO
  - Ej.: Tras oposición; tras limitación; tras oposición + varias limitaciones, etc.

- NO se puede basar un LP centralizado en una versión modificada en procedimientos nacionales

Requisitos de la solicitud de LP (I)

- El solicitante debe ser propietario de la patente europea (Art. 105a, R92(2)(a))

- La solicitud se presentará ante la EPO (Art.105a(1))
  - En cualquier momento tras la concesión **(Art.97(3))**
  - Incluso después de que la EP haya caducado
  - No es necesario aportar razones

- No debe haber oposiciones pendientes (R.93(1))

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Requisitos de la solicitud de LP (II)

- Pagar la tasa de limitación: 1000 € (Art.2.10a RFees)
  - Reducción si se presenta en ADNEL
- Presentar traducción en 1 mes si se solicitó en ADNEL (R.6(2))
- Nombrar Representante si se requiere según el Art. 133(2) (R.152(3) y (6))

Contenido de la solicitud de LP (II)

- Solicitud por escrito (R.92(1))
- Datos del solicitante (R.92(2)(a), R.41(2)(c))
  - Nombre, Dirección, etc.
  - Estados Contratantes para los que es propietario
- Si hay varios propietarios, ya se trate de co-propietarios o propietarios distintos en cada país:
  - **Datos** de cada uno **(R.92(2)(c))**
  - **Evidencia** de que el solicitante tiene derecho a actuar en representación de ellos.

Contenido de la solicitud de LP (III)

- Número de EP (R.92(2)(b))
- Lista de Estados Contratantes en los que la EP ha tenido efectividad (incluso si está caducada) (R.92(2)(b))
- Versión completa de las **reivindicaciones modificadas** (+ descripción + dibujos si también se modifican) (R.92(2)(d))
- Datos del representante si se nombra (R.92(2)(e), R.41(2)(d))

Examen de la solicitud de limitación (I)

- Si la solicitud se considera **admisible**, se remite a la **División de Examen** para su examen sustantivo

- El solicitante **puede** explicar el propósito de la modificación o explicar porqué es admisible (no se requiere, pero puede ser útil)

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Examen de la solicitud de limitación (II)

- La División de Examen examina si las reivindicaciones modificadas:
  - Constituyen una **limitación** de las reivindicaciones concedidas

    *(es decir, suponen una **reducción en la extensión de la protección** conferida)*
  - **Cumplen** con el **Art. 84** + **Art. 123(2)** y **(3)** **(R.95(2))**

  (+ descripción y dibujos si también se modifican)

Examen de la solicitud de limitación (III)

- NO se examina si:
  - **La materia (subject-matter) residual es patentable** según los Arts. 52-57
  - El **objetivo** de la limitación se consigue realmente **(Guidelines, D-X, 4.3)**

    Razón: Se pretende proporcionar un procedimiento rápido con la máxima certeza legal

- Si hay deficiencias, el Examinador tiene que dar UNA oportunidad de corregirlas

Examen de la solicitud de limitación (IV)

- Es posible la presentación de **observaciones de terceros** según el Art. 115
- Se concederán **oral proceedings** si la solicitud se considera no admisible – pero tienen que ser **solicitados en respuesta** a una invitación según R.95(2) (Guidelines, D-X, 4.4)
- La solicitud de limitación puede ser **retirada** mientras que esté **pendiente**

Decisión sobre si la limitación es permisible (I)

- Si persisten deficiencias tras la respuesta a la invitación según la R. 95(2), la solicitud es **no permisible**:
  - Habrá una **decisión razonada** para **rechazar la solicitud** **(Art.105b(2), R.95(4))**
  - Decisión sujeta a **recurso** **(Art.106(1))**
- Si la solicitud es permisible, la Decisión de limitar la patente se comunicará al solicitante (R.95(3))

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Decisión sobre si la limitación es permisible (II)

- En un plazo de 3 meses, el solicitante tiene que: (R.95(3))
  - Pagar la tasa de impresión prescrita
  - Presentar una traducción de las reivindicaciones modificadas en los otros 2 idiomas oficiales
- Si no se cumple en plazo: Período de gracia de 2 meses con pago de 100 € de recargo (Art.2.9 RFees)
- Si no se presentan las traducciones o se paga la tasa: Solicitud rechazada (R.95(4))

Efecto de la limitación (I)

- **Efecto de la limitación**: La EP se considera que ha conferido <u>ab initio</u> el alcance de protección **limitado** según los Arts. 64 y 67 (Art.68)
- La limitación de la EP tendrá efecto tras la **publicación de la mención de decisión** de limitación en el Boletín de la Patente Europea (Art.105b(3))

Efecto de la limitación (II)

- Validación en los Estados Contratantes (Art. 65)
  - Los Estados Contratantes **pueden** prescribir que se presente una traducción de la patente limitada
  - También pueden prescribir que la consecuencia de la no presentación de la traducción de la patente europea limitada es que la EP sea **nula *ab initio* en ese Estado**

Efecto de la limitación (III) - Diferentes juegos de reivindicaciones

- Principio General: Una misma versión modificada de la patente se aplicará a todos los Estados Contratantes para los que se concedió.

- Excepciones: Se permitirán diferentes juegos de reivindicaciones en los siguientes casos:
  - Cuando haya conflictos con **national prior rights**
  - EP concedida originalmente con varios juegos de reivindicaciones (Reservas, Art. 54(3) EPC1973)

    Cada juego debe cumplir los requisitos sustantivos

Procedimiento de Revocación (I)

- Propósitos:
  - Dar una salida a casos que no pueden ser solucionados por abandono *ex nunc* de la EP
  - Proporciona una reacción rápida si una EP controvertida atrae una publicidad negativa
  - Minimizar los costes de clarificar la situación legal en varios procedimientos nacionales

Procedimiento de Revocación (II)

- Requisitos de la solicitud
  - Mismos requisitos que para la solicitud de limitación
  - No se considera presentada hasta que se paga la tasa de revocación: 450 €

    (R.105a(1), Art.2.10a RFees)

- Contenido de la solicitud
  - Mismos requisitos que para la solicitud de limitación

Procedimiento de Revocación (III)

- Procedimiento
  - El **procedimiento** queda confinado a determinar la **admisibilidad** de la solicitud **(R.95(1))**
  - Si la solicitud es admisible, la EP es **revocada** por la División de Examen **(Art. 105b(2), R.95(1))**
  - La decisión tendrá **efecto** en la fecha de publicación en el Boletín EP **(Art.105b(3))**

Efecto de la Revocación

- Efecto de la Decisión (Art.105b(3))
  - La EP es revocada para todos los Estados Contratantes en los que se concedió
  - Efecto ***ab initio*** - no hay derechos bajo Arts. 64 o 67 **(Art. 68)**

- Precedencia sobre un procedimiento de oposición presentado después:
  - Si la EP se revoca, la oposición queda terminada **(Guidelines, D-X, 7)**

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

ELZABURU

Interfaz con la legislación nacional

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Interfaz con la legislación nacional (1)

Artículo 65(1) EPC 2000 modificado:

- A translation of the amended specification of the European patent after its limitation (Article 105c EPC 2000) may be prescribed by national law

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Interfaz con la legislación nacional (2)

Artículo 138(1) EPC 2000:

Revocación de una patente europea en un proceso de revocación nacional

– Sin cambios sustantivos

Interfaz con la legislación nacional (3)

Artículo 138(2) EPC 2000: Revocación parcial

- Se provee expresamente la limitación de la parte nacional de una patente europea en un proceso de revocación nacional
- *"(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.***

Interfaz con la legislación nacional (4)

Artículo 138(3) EPC 2000: Derecho a defender la patente en un proceso nacional mediante modificación de 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."*

ELZABURU

Petición de revisión al EBA

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Art. 112a y R. 104-110 EPC
Introducción

Según el EPC 1973:

- No hay posibilidad de revisar las decisiones finales de las Cámaras de Recursos
- Confirmado por la Alta Cámara de Recursos (EBA) en **G 1/97**

Competencia del EBA en el EPC 1973

<u>Art. 22(1)(a) y (b) EPC 1973:</u>

- El EBA decide sobre temas legales referidos a él por las Cámaras de Recursos, y
- Da opiniones sobre asuntos legales referidos a él por el Presidente de la EPO
  - ¡El EBA **no es una segunda instancia!**

Art. 112a y R. 104-110 EPC
Principios Generales (I)

Art. 112a EPC2000:

- Las partes afectadas adversamente tienen la posibilidad de que la decisión final de una Cámara de Recursos sea revisada por el EBA en los siguientes casos:
  - Ocurrió un **defecto fundamental de procedimiento** en el procedimiento de recurso, o
  - Un **acto criminal** puede haber tenido un impacto en la decisión

Art. 112a y R. 104-110 EPC
Principios Generales (II)

Art. 112a:

- No es una revisión de cómo han sido aplicadas las disposiciones sustantivas del EPC por la Cámara de Recursos

- El objetivo es proporcionar un remedio para casos puntuales, no asegurar una aplicación uniforme de la ley

Art. 112a y R. 104-110 EPC Principios Generales (III)

- Será aplicable a decisiones de las Cámaras tomadas a partir de la fecha de entrada en vigor del EPC 2000

- No tiene efecto suspensivo (Art. 112a(3))
  - La Decisión de la Cámara tiene efecto legal hasta que la decisión del EBA la anule

Motivos para presentar una petición de revisión (I)

- Composición errónea de la Cámara de Recursos (Art. 112a(2)(a) y (b)):
  - Tomó parte en la decisión un miembro en un caso en el que:
    - **Tenía interés personal,**
    - **Actuó previamente** como representante profesional de una de las partes,
    - **Participó en la decisión recurrida.**
  - Tomó parte en la decisión un miembro **a pesar de que había sido excluido.**
  - Tomó parte en la decisión un miembro que **no había sido nombrado miembro** de las Cámaras de Recursos.

Motivos para presentar una petición de revisión (II)

- Violación **fundamental** del derecho a ser escuchado (Art. 113 EPC)
  - La EPO nos tiene que dar una **oportunidad de comentar** sobre motivos o evidencia sobre la cual base una decisión
  - El examen o decisión debe hacerse **sobre la base del texto acordado por el solicitante o propietario**

Motivos para presentar una petición de revisión (III)

- Cualquier otro **defecto fundamental** del **procedimiento** definido en el Reglamento:
  - La Cámara **no convocó un procedimiento oral a pesar de haberlo solicitado** una de las partes
  - La Cámara **decidió sobre un recurso sin decidir sobre una petición** que era relevante a tal decisión

Motivos para presentar una petición de revisión (IV)

- Que un **acto criminal** pueda haber tenido un **impacto** en la decisión
  - Una corte o autoridad competente tiene que haber establecido **finalmente** que el acto criminal ocurrió
  - Intención: Aplicación potencial a **perjurios, falsificación de documentos, etc.**
  - Sin embargo, no está claro si ésos son actos criminales en todos o algunos Estados Contratantes

Petición de revisión – Procedimiento (I)

- El motivo de **objeción** tiene que haber sido presentado **durante el procedimiento de recurso**, y debe haber sido desestimado por la Cámara
  - Excepto si el motivo es un acto criminal o si en ese momento no puedo haber sido presentado

Petición de revisión – Procedimiento (II)

Fecha límite para la presentación (Art. 112a(4)):

- Regla General: **dos meses** desde la notificación de la decisión
  - Excepción: cuando ocurrió un acto criminal, en un plazo de **dos meses** desde que se estableció el acto criminal y no más tarde de **cinco años** desde la notificación de la decisión de la Cámara

Petición de revisión – Procedimiento (III)

Procedimiento ante el EBA en dos etapas:

- Etapa 1: Filtra casos claramente inadmisibles o no permisibles (R. 109(2)(a))
  - La Decisión se toma por **dos miembros legalmente cualificados** y **uno técnicamente cualificado**.
  - La Decisión requiere **unanimidad**

Petición de revisión – Procedimiento (IV)

Procedimiento ante el EBA en dos etapas:

- Etapa 2: Decisión sobre la petición de revisión (R. 109(2)(b))
  - La decisión se toma por **cuatro miembros legalmente cualificados** y **uno técnicamente cualificado**
  - Requiere únicamente **mayoría**

Petición de revisión – Procedimiento (V)

Si la petición tiene éxito – Consecuencias:

- El EBA **anula la decisión** de la Cámara y **reabre el procedimiento** ante la Cámara (Art. 112a(5))
- La **tasa de petición** es **reembolsada** (R. 110)
- El EBA puede ordenar el **reemplazo de los miembros de la Cámara** que participaron en la decisión anulada (R. 108(3))
- La anualidades vencidas entre ambas decisiones serán pagables en un plazo de **cuatro meses sin tasa adicional**

Petición de revisión – Protección a terceros (derecho de preuso)

- Si, en el período entre la decisión de la Cámara de Recursos y la publicación de la decisión del EBA en el Boletín de Patentes Europeas, un tercero en un Estado Designado ha usado o hecho preparativos para usar la invención de buena fe,
  - Podrá, sin pago alguno, **continuar tal uso** en el curso de su negocio (Art. 112a(6))

Intellectual property protection

ELZABURU

PCT – Entrada en la fase europea Art. 153 EPC2000

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Requisitos para la entrada en la fase Europea – Art. 153, Reglas 159 - 165

- Regla 159 (Regla 107 EPC 1973): Requisitos para la entrada en fase EPO.
- Regla 160: No cumplimiento de ciertos requisitos.
- Regla 161: Modificación de la solicitud.
- Regla 162: Tasa de reivindicaciones.
- Regla 163: Examen formal.
- Regla 164: Unidad de invención.
- Regla 165: La solicitud Euro-PCT como técnica anterior.

Regla 159 EPC 2000

- No hay cambios sustantivos en la Regla 159 EPC 2000 (= Regla 107 EPC 1973, *EPO como Oficina designada o elegida*)

- Sin embargo, ya no hay más períodos de gracia como en la Regla 108 EPC 1973 → pérdidas de derechos remediables por *further processing*

Reglas 160-162 EPC 2000

- Reglas 160-162 EPC 2000 (equivalentes a las Reglas 108-110 EPC 1973) sustancialmente sin cambios.

- Las modificaciones a la solicitud dentro del plazo de 1 mes tras la entrada en fase EPO serán ahora según la Comunicación según Regla 161.

Regla 163 EPC 2000

- R. 163(3): Falta de presentación de listados de secuencias en la entrada en fase EPO → invitación a presentarlas y pagar tasa.
- R. 163 (4): Falta de indicaciones relativas al solicitante → invitación a presentarlas.
- R. 163 (5): Falta de nombramiento de representante profesional → invitación a nombrarlo.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Regla 163 EPC 2000 (cont.)

- Plazo de corrección: 2 meses no extensibles
  - Pero *further processing* disponible
- R. 163(6): Si las deficiencias no se corrigen → rechazo de la solicitud (o pérdida de prioridad)

Regla 164 EPC 2000 - Unidad de invención

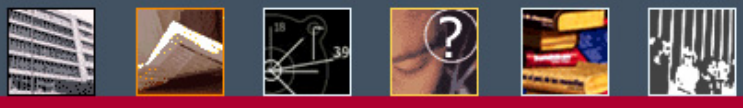
En una solicitud no unitaria que entra en fase EPO:

- R. 164(1): La EPO realizará el SSR sobre la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.
  - No más invitaciones a pagar tasas adicionales para las invenciones no buscadas
  - La oportunidad de tener múltiples invenciones buscadas queda limitada a la fase internacional.

Regla 164 EPC 2000 – Unidad de invención

En una solicitud no unitaria que entra la fase EPO:

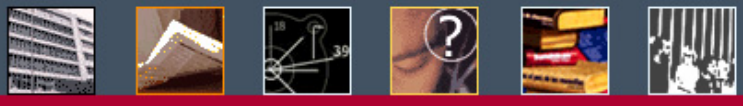
- R. 164(2): La EPO realizará el Examen sobre una invención incluida en el ISR o en el SSR.
  - Las invenciones adicionales deben ser perseguidas en solicitudes divisionales.



Regla 164 EPC 2000 – Unidad de invención

<u>Cuando la ISA ha sido distinta de la EPO:</u>

- El SSR se realizará sobre la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.
- Sólo la invención cubierta por el SSR será examinada durante el Examen Europeo.



Regla 164 EPC 2000 – Unidad de invención

Cuando la ISA ha sido la EPO:

- El solicitante sólo puede perseguir una invención cubierta por el ISR.
- Si no ha limitado su solicitud al entrar en fase EPO o tras la comunicación R. 161 → la División de Examen le pedirá que lo haga.

Regla 164 EPC 2000 – Unidad de invención

Disposiciones Transitorias: El Artículo 153 EPC 2000 será aplicable a las solicitudes pendientes → Las comunicaciones según Regla 112 EPC 1973 (falta de unidad de invención) no serán enviadas a partir del 13.12.2007

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Regla 165 - La solicitud Euro-PCT como técnica anterior según Art. 54(3)

Una solicitud Euro-PCT es estado de la técnica según el Artículo 54(3) EPC si:

- La solicitud se publicó en DE/EN/FR, o
- Se ha presentado ante la EPO una traducción a DE/EN/FR,

  y
- Se ha pagado la tasa de presentación *(filing fee)* según R. 159(1)(c)

ELZABURU

Impacto de la Reforma del PCT

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

Desde el PCT al EPC

La Reforma del PCT = Un proceso que comenzó en el 2000 (límite de tiempo de 20 a 30 meses, cambio en el sistema de designaciones, opinión escrita de la ISA…)

Cambios relevantes:
http://www.wipo.int/pct/reform/en/measures_adopted.htm)

Lista de las reservas transitorias:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf

Desde el PCT al EPC

EPC 2000 = implementación de cambios de la Reforma del PCT que no eran compatibles con el EPC 1973:

- Derecho de prioridad para miembros de la OMC/WTO.
- Restablecimiento de derechos para la entrada en fase regional/nacional.
- Presentación de la traducción del documento de prioridad.
- Partes ausentes de la solicitud.
- Restablecimiento del derecho de prioridad.
- Procedimiento de protesta en caso de no unidad de invención.

Derecho de prioridad para miembros de la OMC

❑ **Regla 4.10(d) PCT** (desde 01.01.2000) :

Solicitudes anteriores presentadas o bien en

- un país del Convenio de Paris (171) o
- **un país miembro de la OMC/WTO (150)**

❑ Estados implicados: Angola, Brunei, Fiji, Kuwait, Maldivas, Myanmar, Salomon, Tailandia, Taiwan

Derecho de prioridad para miembros de la OMC

❑ **Decisiones:** G 2/02 y G 3/02 (26.04.2004)

❑ La EPO presentó una **reserva transitoria** a la Regla 4.10(d) (PCT Gazette 43/1999)

❑ Base para retirar la reserva: **Art. 87(1) EPC 2000**

❑ **Disposición transitoria** *[Prevista, pendiente de ser confirmada]*: La regla 4.10 PCT se aplicará a las solicitudes PCT presentadas en o después de la fecha de entrada en vigor del EPC 2000.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Restablecimiento de derechos

- **Reglas 49.6(a) a (i) PCT** (desde 01.01.2003) :

Restablecimiento de derechos tras la no realización de los actos referidos en los Art. 22 y 39 PCT **(entrada en fases nacionales/regionales como dO o eO)**

Criterio aceptado por EPO como dO y eO: ***All due care.***

Solicitud: 2 meses desde la fecha de desaparición de la causa del fallo o 12 meses desde la expiración del plazo de Art. 22/ 39 (el que expire primero)

Tasa por restablecimiento de derechos: 550 €

Restablecimiento de derechos

- La **reserva transitoria** presentada por la EPO (PCT Gazette 05/2003) será retirada sobre la base del **Art. 122 EPC 2000 (+ R. 136(1))**

- **Disposición transitoria** *[Prevista, pendiente de ser confirmada]*: La **Regla 49.6(a) a (i) PCT** se aplicará a:

-solicitudes PCT presentadas en o después de la fecha de entrada en vigor del EPC 2000, y a

-solicitudes PCT presentadas antes de esa fecha **si** el límite de tiempo bajo la Regla 49.6(b) PCT aún no ha expirado y todos los demás requisitos se cumplen.

Presentación de traducción del documento de prioridad

❑ **Regla 51bis.1(e) PCT** (desde 01.03.2001) :

Sólo se presentará traducción del documento de prioridad cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea relevante para la determinación de la patentabilidad.

❑ La EPO presentó una reserva transitoria (PCT Gazette 05/2001), que será retirada sobre la base de la Regla 53 EPC 2000

Presentación de traducción del documento de prioridad

❑ **Disposición transitoria** *[Prevista, pendiente de ser confirmada]*: La **Regla 51bis.1(e) PCT** se aplicará a:

- *solicitudes PCT presentadas en o después de la fecha de entrada en vigor del EPC 2000,* y a

- *solicitudes PCT presentadas antes de esa fecha* **si** el límite de tiempo según la Regla 38(5) EPC1973 aún no ha expirado.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

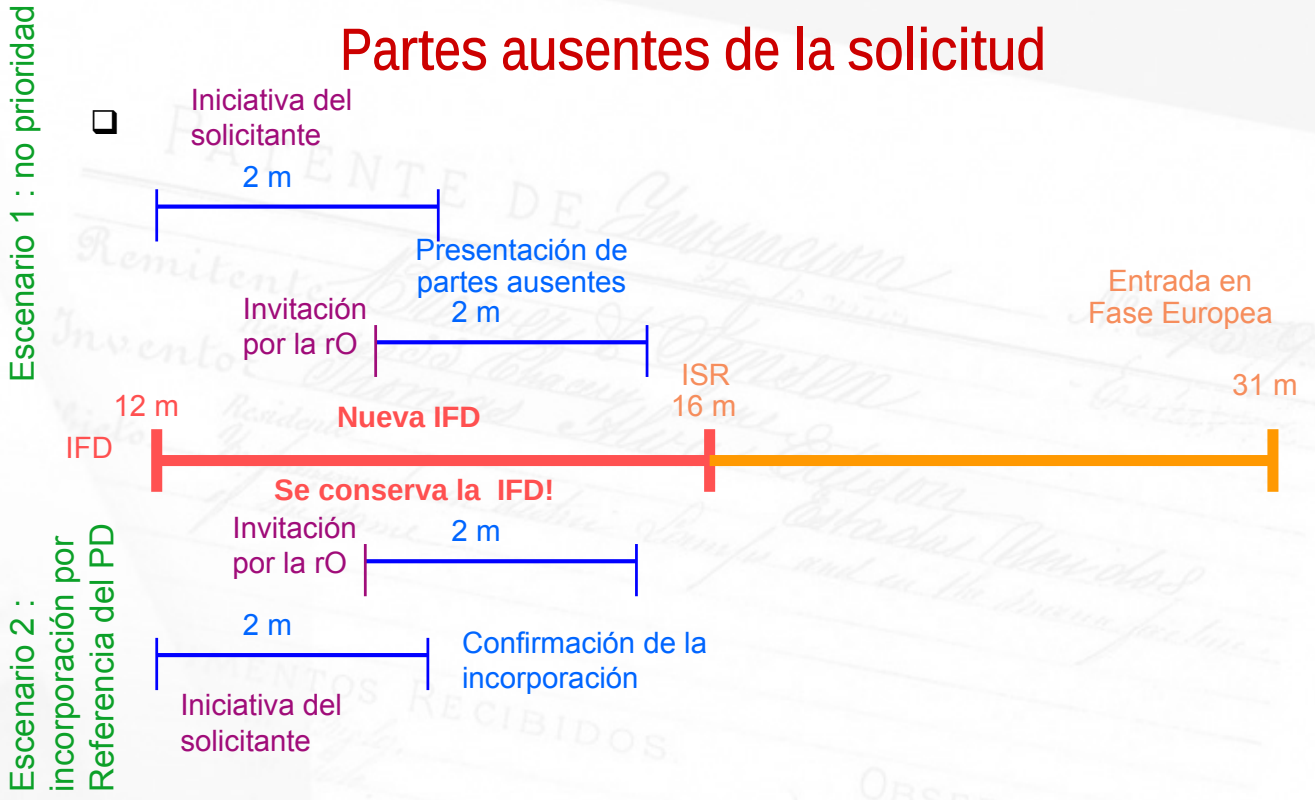
Partes ausentes de la solicitud

- **Reglas 20.3(a)(ii) y (b)(ii), 20.5(a)(ii) y (d) y 20.6 PCT** (desde 01.04.2007)
- Regla 20.3 PCT: Incorporación por referencia de la descripción o reivindicaciones (completas).
- Regla 20.5 PCT: Incorporación de *partes* ausentes de la descripción (parcial), reivindicaciones (parcial) o dibujos (parcial o total).
- **Objetivo:** Permitir la inclusión de elementos omitidos accidentalmente sin afectar a la fecha de presentación.

Partes ausentes de la solicitud

- **Condiciones:**
- La solicitud prioritaria ***debe contener completamente*** el elemento o parte ausente (Regla 20.6(b)
- El petitorio debe contener una **declaración de incorporación** (condicional) por referencia (Regla 4.18)
- **Confirmación de la incorporación** por referencia dentro del plazo reglamentario (Reglas 20.6 y 20.7)
  - **Plazo: 2 meses desde la fecha de invitación** por la rO, o de la fecha de recepción de la solicitud internacional por la rO.
- **Autoridad competente: RO**
- Posibles problemas en las fases nacionales/regionales

Partes ausentes de la solicitud



Restauración del derecho de prioridad

- **Reglas 26bis.3(a) a (i), 49ter.1(a) a (d) y 49ter.2(a) a (g) PCT** (desde 01.04.2007) permiten restaurar el derecho de prioridad.

- La EPO presentó una reserva transitoria (PCT Gazette 05/2006), que será retirada sobre la base del Art. 122 EPC 2000 (+ R. 136(1))

- Criterio de la EPO como rO/dO/eO: **all due care**

Restauración del derecho de prioridad

- **Disposiciones transitorias** *[Previstas, pendientes de ser confirmadas]*:
- La restauración del derecho de prioridad se podrá aplicar:
  - A las solicitudes PCT presentadas en la rO-EPO **(R. 26bis.3)** o que entren en la fase europea **(R. 49ter.1 y 2)** **después** de la fecha de entrada en vigor del EPC2000, y
  - A las solicitudes PCT presentadas **antes de esa fecha** en la rO-EPO **(R. 26bis.3)** o que entren en la fase europea **(R. 49ter.1 y 2)** **antes de esa fecha** si el tiempo límite de 2 meses tras la expiración del año prioritario aún no ha vencido y se cumplen todos los demás requisitos;

Restauración del derecho de prioridad

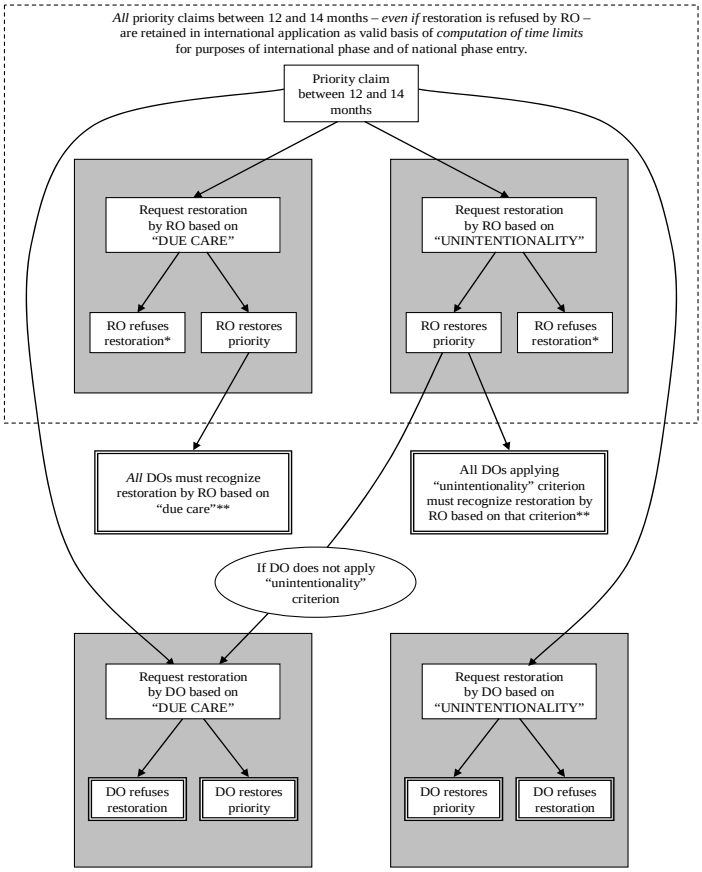
- **Solicitudes:** pueden presentarse o bien en la rO o directamente en la dO/eO.
- **Documentación:** Declaración o evidencia en apoyo de la argumentación; los solicitantes pueden presentar observaciones si el resultado es negativo.
- **Fase internacional:** Retención automática de la prioridad si el plazo es < 14 meses según R. 26bis.2(c)(iii) PCT
- **Fase nacional/regional:** La dO/eO puede revisar un resultado positivo de la rO en caso de duda razonable, y siempre en cualquier resultado negativo.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Restauración del derecho de prioridad

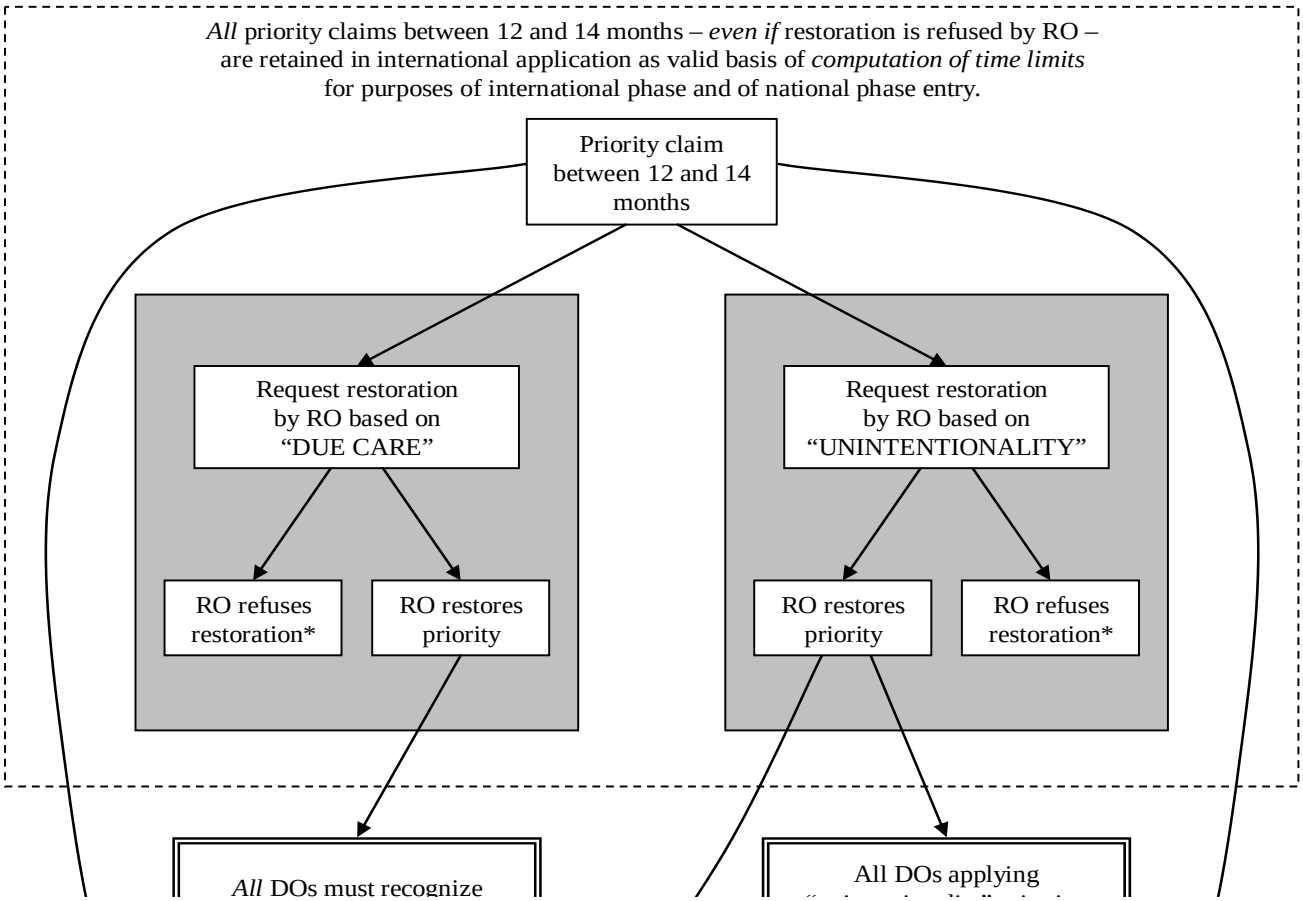
ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

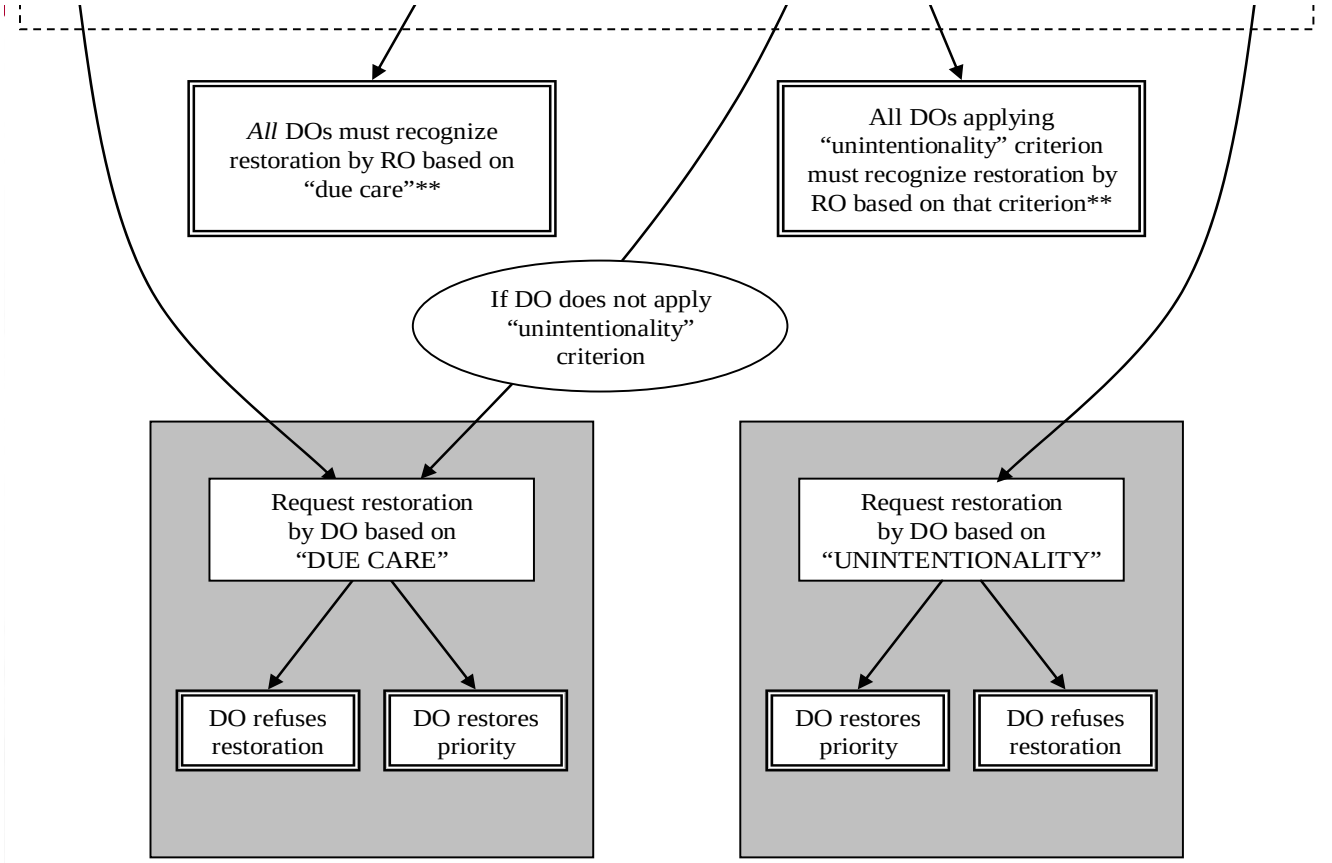
RESTORATION OF RIGHT OF PRIORITY



* Refusal by RO does not preclude a subsequent request to DO based on either criterion.
** Restoration by RO is subject to review by DO where reasonable doubt that requirements were met.

RESTORATION OF RIGHT OF PRIORITY





* Refusal by RO does not preclude a subsequent request to DO based on either criterion.
** Restoration by RO is subject to review by DO where reasonable doubt that requirements were met.

Procedimiento de protesta en caso de no unidad

- **Reglas 40.2(c) a (e) y 68.3(c) a (e) PCT** (desde 01.04.2005) :
- La EPO estableció un procedimiento provisional (Notice OJ EPO 3/2005 del 01.03.2005):
  - Pago de tasas adicionales bajo protesta; pago de tasa de protesta; autoridad revisora; recurso a la DG3
- El procedimiento provisional se terminará sobre la base del Art. 154(3) y 155(3) EPC 1973 (+ aplicabilidad directa de las Reglas del PCT de acuerdo con el Art. 150(2) EPC 2000 + R 158(3) EPC 2000)
- El procedimiento de recurso a la DG3 ya no será posible.

Procedimiento de protesta en caso de no unidad

- **Disposiciones Transitorias:** El nuevo procedimiento será aplicable a las solicitudes PCT presentadas en o después de la fecha de entrada en vigor del EPC 2000.
- Las solicitudes pendientes en la fecha de entrada en vigor del EPC 2000 será procesadas bajo el procedimiento provisional (ver Art.1(5) Disposiciones Transitorias).

ELZABURU

Representación ante la EPO

Francisco Javier Sáez
ELZABURU

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Art. 134a(1)(a),(b),(c) y 134a(2) EPC 2000

Cualificaciones y obligaciones del Representante Profesional y del Instituto de Representantes Profesionales (epi)

Art. 134a 1(d) EPC Privilegio Representante - Cliente

El nuevo Art. 134a 1(d) provee que el Consejo de Administración es competente para adoptar y modificar las disposiciones que gobiernan la obligación de confidencialidad del Representante Profesional y el privilegio de divulgación en procedimientos ante la EPO hacia las comunicaciones entre él y su cliente o terceras personas.

- Las disposiciones concretas se especifican en la R. 153

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

Privilegio Representante – Cliente
R. 153 (1) EPC

Where an advice is sought from an EPA in his capacity as such, all communications between him and his client and any other person relating to that purpose and falling under Art. 2 of the Regulation on Discipline are permanently privileged from disclosure in proceedings before the EPO, unless such privilege is expressly waived by the client.

Privilegio Representante – Cliente
Objetivo y Trasfondo

Objetivo: Proveer que el secreto relativo a las comunicaciones confidenciales según el Art. 2 del Reglamento Disciplinario para representantes profesionales sea respetado en los litigios en EE.UU.

Art. 2 Reglamento Disciplinario

"A professional representative shall be bound not to disclose information accepted by him in confidence in the exercise of his duties, unless he is released from this obligation."

Bristol-Myers Squibb v. Rôhne Poulenc Rorer

El juez no consideró que el Art. 2 del R.D. confería a un EPA el equivalente al privilegio abogado-cliente en EE.UU.

Privilegio Representante – Cliente
R. 153 (2) EPC

Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:

(a) The assessment of the patentability of an invention;

(b) The preparation or prosecution of a European patent application ;

(c) Any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.

Condiciones básicas para poder aplicar el privilegio Representante – Cliente

i) Debe haber una relación Representante – Cliente clara

ii) La confidencialidad es crucial

iii) El documento privilegiado no debe ser una simple información sino que debe comprender un consejo u opinión de naturaleza legal.

iv) El privilegio Representante – Cliente no debe haber sido renunciado explícita ni implícitamente.

ELZABURU
Estab 1865
Abogados y Agentes
P. Industrial e Intelectual

¿Se invocará en los tribunales de EE.UU. el privilegio Representante – Cliente?

Probablemente, sí. Entonces:

¿Qué quedará cubierto (probablemente)?

Todas las comunicaciones entre el EPA y su cliente que:

- se refieran a un asesoramiento solicitado por el cliente;
- que se mantengan estrictamente confidenciales, y
- que se refieran a procedimientos de solicitudes de patente o patentes ante la EPO,

a condición de que el cliente no haya renunciado al privilegio.

¿Habrá efectos a nivel nacional?

Puede ser que, hasta cierto grado:

- El privilegio EPA-cliente introducido en el CPE puede poner cierta presión en los gobiernos nacionales para que introduzcan un privilegio general para EPAs en la legislación nacional respectiva del Estado Contratante respectivo.
- El EPA no actúa en su capacidad como EPA cuando trata con la legislación nacional en su propio país.