



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Munich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**LOS EFECTOS DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA EN
LOS DERECHOS NACIONALES: EL EJEMPLO DE LA LEY ESPAÑOLA**

*Documento preparado por el Sr. Miguel Hidalgo Llamas, Jefe, Área Jurídico-Administrativa,
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), Madrid*

I. LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL CONVENIO DE MUNICH: REAL DECRETO 2424/1986, DE 10 DE OCTUBRE

1. El procedimiento de concesión de patentes europeas es un procedimiento centralizado y autónomo que se sustenta en el Convenio de Munich junto al cual conviven y coexisten las leyes nacionales de patentes. Si bien las patentes europeas, una vez concedidas tienen en cada estado contratante el valor de una patente nacional, el Convenio realiza algunas incursiones en el derecho nacional de los Estados miembros facultando a éstos para establecer determinadas disposiciones con el fin de hacer compatibles las normas del Convenio con las exigencias de su legislación nacional.
2. En España, las normas nacionales de aplicación del Convenio de Munich están contenidas en el R.D. 2424/1986, de 10 de octubre, que se compone de 18 artículos, una disposición transitoria y dos finales.
3. El R. Decreto establece un conjunto de disposiciones entre las destacan por su importancia aquellas que imponen a los solicitantes o titulares de patentes europeas el cumplimiento de ciertos requisitos con el fin de que puedan hacer valer en España las distintas facultades que integran el contenido del derecho sobre una solicitud de patente europea o una patente europea concedida.
4. Con carácter general, el R.D. 2424 establece una aplicación supletoria de las normas de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en todo aquello que no se oponga al Convenio sobre concesión de patentes europeas (CPE).

II. DISPOSICIONES SOBRE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

5. Según el CPE, una solicitud de patente europea puede presentarse directamente ante la Oficina Europea de Patentes (La Haya, Munich o Berlín) o en los servicios competentes de la propiedad industrial de un Estado contratante, si la legislación de ese Estado así lo permite. En el caso de España, el artículo 2 del Decreto de aplicación establece como servicios competentes en España para la presentación de solicitudes de patentes europeas los siguientes:
a) La Oficina Española de Patentes y Marcas; y b) Las Comunidades Autónomas con competencias para recibir solicitudes de patentes nacionales. En la fecha de adhesión al Convenio y entrada en vigor del R. Decreto, éstas Comunidades eran siete por lo que es posible presentar estas solicitudes en sus servicios de industria radicados en: Barcelona, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Pamplona, Valencia y Vitoria. La presentación en estas oficinas produce el mismo efectos que si se presentan en la misma fecha en la Oficina Europea de Patentes.
6. Con el fin de que pueda darse cumplimiento a las normas de la Ley de Patentes sobre invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional, el apartado 2º de este artículo 2 obliga, a las personas domiciliadas o residentes en España o con establecimiento permanente en España, a presentar en la OEPM o en las Comunidades Autónomas, toda solicitud de patente europea que no reivindique la prioridad de un depósito anterior en

España. Estas solicitudes quedan sometidas a las normas de los artículos 119 y siguientes de la Ley de Patentes. Es decir, una invención que no ha sido examinada a los efectos de su interés para la defensa nacional no puede ser comunicada ni enviada al extranjero antes de que se compruebe este extremo.

7. En cuanto al idioma de presentación, el Decreto permite que se haga en español o en uno de los idiomas oficiales de la OEP. Si se hace en idioma distinto del español, la presentación en España exige la aportación de una traducción al español. En la práctica para el solicitante español o residente en España resulta más ventajoso acogerse a lo dispuesto en el artículo 14 .2 CPE, es decir, presentar en castellano ante la OEPM o ante una Comunidad Autónoma y remitir posteriormente, dentro de los plazos previstos, una traducción de su solicitud a la Oficina Europea de Patentes en uno de los idiomas oficiales de la OEP. En este caso se beneficia de un 20% de reducción en las tasas de depósito y de examen y, eventualmente, de oposición y de recurso.

III. DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN PROVISIONAL

8. Los efectos de una solicitud de patente publicada varían según los Estados contratantes. Así, hay Estados que confieren la protección máxima, es decir, la que corresponde a una patente concedida. En el caso de España, la protección provisional tiene un techo mucho más bajo y consiste, conforme al artículo 59 de la Ley de patentes, en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias de cualquier tercero que entre la fecha de publicación de la solicitud y la de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida lleve a cabo actos que, después de esa fecha, estarían prohibidos. El CPE dispone que los Estados contratantes no pueden prever para las solicitudes de patentes europeas publicadas una protección menor que la que han previsto para las solicitudes de patentes nacionales que hayan sido objeto de publicación obligatoria.

9. Por este motivo, las solicitudes de patentes europeas publicadas que designen a España pueden invocar la protección provisional que confiere la publicación de las solicitudes de patentes nacionales. Ahora bien, el CPE, en su artículo 67, 3, subordina la efectividad de esta protección a determinadas exigencias que los Estados miembros pueden establecer cuando no tienen como idioma oficial un idioma de procedimiento europeo. A este fin responde lo dispuesto en los 5º y 6º de R.D. 2424. En efecto, para que un solicitante de patente europea que designa a España pueda invocar en nuestro país la protección provisional, debe presentar una traducción de las reivindicaciones al español en la Oficina Española de Patentes y Marcas y pagar la tasa correspondiente. Esta tasa es la establecida en la Ley 20/1987 y contempla distintos importes en función de que la traducción se presente sólo en papel (en este caso es superior el importe: 91,98 euros) o también con soporte magnético (86,01 euros).

10. La OEPM en el plazo de un mes, contado a partir de la remisión de la traducción, deberá publicar en el BOPI un anuncio de dicha remisión y efectuar una publicación de la traducción con las reivindicaciones y los dibujos, si los hubiere.

11. A partir de la fecha en que se haga accesible al público la traducción en español de las reivindicaciones, puede un solicitante de patente europea invocar la protección provisional en España. Puede también el solicitante invocar dicha protección frente a una determinada persona que esté explotando la invención que constituye el objeto de una patente europea, desde la fecha en que le haya comunicado dicha invención.

12. Esta protección, por otro lado, no tiene efecto alguno si la patente europea es retirada o se considera retirada o es rechazada por sentencia firme (Art. 67. 4 CPE).

13. En cuanto a los requisitos que debe reunir la traducción, el Decreto establece que si el solicitante no tiene domicilio o sede social en España, es necesario que la traducción de las reivindicaciones, a la que deben adjuntarse los dibujos, si los hubiere, sea efectuada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la OEPM o por un “intérprete jurado” nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

IV. LA TRADUCCIÓN DEL FASCÍCULO DE LA PATENTE EUROPEA A EFECTOS DE PROTECCIÓN DEFINITIVA EN ESPAÑA

14. Los Estados contratantes pueden prever, conforme al artículo 65 CPE, que cuando el idioma de publicación de la patente europea no sea uno de sus idiomas oficiales, el titular tenga que presentar el texto completo del fascículo ante la oficina nacional de patentes. En el caso de España esta situación siempre se produce, pues, como sabemos, el español no es idioma del procedimiento europeo. Por ello, el Capítulo V del R. Decreto 2424, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 65 CPE antes citado, establece las condiciones bajo las cuales deben presentarse estas traducciones.

15. Con carácter general, el artículo 7 dispone que, cuando una patente europea designe a España, el titular deberá presentar la traducción al español del fascículo de la patente europea, junto con los dibujos que figuren en el fascículo, aun cuando no contengan expresiones a traducir, en las dos fases siguientes del procedimiento: a) una vez concedida la patente; y b) en los supuestos de modificación de la patente como consecuencia de oposición.

16. El plazo es, en ambos casos, *de tres meses* contados, en el primero de ellos, a partir de la publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea y, en el segundo, a partir de la publicación de la decisión relativa a la oposición.

17. La presentación de la traducción implica el pago de la tasa establecida por publicación del fascículo que también para este caso la Ley 20/1987, antes citada, prevé un importe distinto si se presenta en papel y soporte magnético (207,66 euros hasta 22 páginas y 7,87 euros por cada página adicional) o sólo en papel (245,24 euros hasta 22 páginas y 9,85 euros por cada pág. adicional).

18. La no presentación de la traducción del fascículo en los plazos previstos, implica el que la patente europea no surta efectos en España (Art. 7, segundo inciso del R. Decreto).

19. El artículo 8, párrafo tercero, establece que cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción debe ser realizada o por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la OEPM o por un “intérprete jurado” nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

20. La Oficina Española de Patentes y Marcas deberá, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, proceder a publicar en el BOPI una mención relativa a la remisión de dicha traducción con las indicaciones necesarias para la identificación de la patente europea. Asimismo, debe elaborar un folleto que contenga la traducción al español del fascículo de la patente europea.

21. En relación con las traducciones del fascículo de la patente europea existe un Acuerdo, que no ha entrado aún en vigor, sobre aplicación del artículo 65 del CPE. Según este acuerdo, los Estados miembros que tienen como idioma oficial alguno de los idiomas de la Oficina Europea de Patentes, no exigirán la traducción del folleto prevista en el artículo 65. Aquellos Estados que no tienen como idioma oficial alguno de los idiomas de la OEP, también renuncian a la traducción del folleto siempre que la patente sea concedida en, o traducida a, un idioma oficial de la OEP designado por ellos. Estos últimos Estados tienen derecho a exigir una traducción de las reivindicaciones a su idioma oficial. Cualquier Estado miembro puede exigir una traducción completa del folleto de la patente en caso de litigio. El Acuerdo entrará en vigor cuando lo ratifiquen ocho Estados incluyendo aquellos tres que en que más patentes surtieron efecto en el año 1999.

V. TEXTO AUTÉNTICO DE LA PATENTE EUROPEA

El texto de la patente europea que hace fe, es decir, el texto auténtico, en todos los procedimientos ante la OEP y en los Estados contratantes, es el texto redactado en el idioma del procedimiento. Ahora bien, conforme al artículo 11 del R. Decreto citado, cuando la traducción al español confiera, en el texto traducido, una protección menor que la que es concedida por la solicitud o por la patente europea, el texto de la traducción se considerará como texto fehaciente. Por este motivo, el CPE permite y así se recoge en el artículo 12 del R. Decreto 2424 que el titular presente en cualquier momento una revisión de la traducción del fascículo de la patente europea. Esta revisión no produce efectos hasta que no se publique en el BOPI la mención de la remisión y se abone la tasa correspondiente.

22. Cualquier persona que de buena fe haya comenzado a explotar la invención o hecho preparativos efectivos y serios a tal fin sin que estos actos constituyan violación de la patente de acuerdo con la traducción inicial, podrá continuar con la explotación en su empresa o para las necesidades de la misma sin indemnización alguna (Art. 12, párrafo 3).

VI. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PATENTES

23. En el Registro de patentes, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se inscriben tanto las solicitudes de patentes europeas como las patentes europeas concedidas que designan a España. También se inscriben todos los datos referidos a la presentación de las traducciones de fascículos de patentes europeas así como el hecho de la no presentación de la traducción una vez transcurrido un plazo razonable para que pueda haber sido presentada. Estas actuaciones derivan del artículo 10 del R.Decreto de aplicación citado.

VII. LA TRANSFORMACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA EN UNA SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL

24. La posibilidad de transformar o convertir en solicitud de patente nacional una solicitud de patente europea está contemplada en el Capítulo primero de la octava parte del Convenio donde se regulan ciertas incidencias del CPE en el Derecho nacional.

25. El CPE, en el artículo 135, contempla dos casos de transformación, uno de los cuales, el derivado de la no aceptación para examen de una solicitud de patente europea no tiene vigencia en la actualidad ya que esta situación estaba prevista para la fase de despegue de la OEP.

26. El segundo supuesto en que una solicitud de patente europea puede ser convertida en solicitud de patente nacional se produce cuando dicha solicitud, presentada ante la oficina nacional de un Estado contratante, no ha sido remitida, normalmente por motivos de defensa nacional, dentro del plazo de los catorce meses contados a partir de presentación o de la prioridad, en su caso. La solicitud de patente europea se considera retirada por la OEP y así lo notifica al solicitante.

27. Otros supuestos de transformación pueden ser previstos por las legislaciones nacionales. En el caso de España, el R.D. 2424, establece, en los artículos 13 y 15 varios supuestos en los cuales puede una solicitud de patente europea ser tramitada en España como una solicitud de patente nacional o como modelo de utilidad. Los casos en los, por aplicación conjunta del artículo 135, 1 a) CPE y los artículos 13 y 15 deL R.D. puede una solicitud de patente europea ser transformada en España en una solicitud nacional son los siguientes:

1) Cuando la solicitud de patente europea no ha tenido entrada en la OEP dentro de plazo del Art. 77. 5 CPE o haya sido declarada como retirada por la OEP por no haber presentado el solicitante, también dentro de plazo, la traducción de la solicitud establecida por el artículo 14 2. CPE. En estos casos puede ser transformada en solicitud de patente o de modelo de utilidad.

2) Cuando la solicitud de patente europea sea rechazada por la OEP o haya sido retirada o considerada como retirada. En este caso puede ser transformada en España en una solicitud de modelo de utilidad.

28. La solicitud de transformación debe presentarse en la Oficina Europea de Patentes en el plazo de tres meses contados desde la notificación por la cual la solicitud de patente europea se considera rechazada o retirada. La presentación de la solicitud implica el pago de la tasa de transformación. La Oficina Europea de Patentes debe transmitir la solicitud a los Servicios centrales de la Propiedad Industrial (en España, la OEPM) de los Estados contratantes en ella mencionados acompañada de una copia del expediente de la solicitud de patente europea o una copia del expediente de patente europea.

29. Si el motivo para pedir la transformación se debe a que la solicitud de patente europea no fue transmitida dentro de plazo a la OEP (art. 77. 5 CPE), la solicitud deberá presentarse ante la Oficina nacional del Estado que no transmitió la solicitud. En este caso, dicha Oficina, sin perjuicio de sus propias disposiciones sobre la defensa nacional, transmitirá directamente la solicitud en unión de una copia de la solicitud de patente europea, a las Oficinas nacionales de los Estados contratantes mencionados por el interesado en su solicitud de transformación.

30. El CPE, en forma similar a lo establecido por el artículo 27 del PCT, dispone que las administraciones nacionales no pueden someter una solicitud de patente europea convertida en solicitud de patente nacional, a requisitos de forma distintos de los previstos por el Convenio o a requisitos adicionales. Los Estados pueden establecer ciertos requisitos que el solicitante debe cumplimentar en el plazo de dos meses. En el R.D. estos requisitos se contemplan en el artículo 14, que prevé el procedimiento ante la OEPM y es el siguiente:

- Una vez recibida en la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia de la solicitud de transformación y de los documentos adjuntos remitidos por la OEP o por la Oficina nacional de un Estado contratante, se notifica al solicitante de la patente europea que dispone de un plazo de dos meses para que lleve a cabo las siguientes actuaciones:

1) pagar la tasa por presentación de una solicitud de patente nacional o de un modelo de utilidad; y

2) presentar una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea así como, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la OEP y sobre el que el solicitante desea fundar el procedimiento de concesión ante la OEPM.

31. Si el solicitante no es residente en España o en un Estado miembro de la Unión Europea, deberá nombrar en el mismo plazo a un Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.

32. Una vez recibida esta documentación, la tramitación continúa como una solicitud de patente o modelo de utilidad en el procedimiento general de concesión. La única salvedad es que se mantiene la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente europea.

VIII. LA PROHIBICIÓN DE LA DOBLE PROTECCIÓN

33. Jurídicamente no se justifica el que una invención que pertenece a un único inventor sea objeto de protección en un país por dos títulos de propiedad industrial, una patente nacional y una patente europea. El CPE deja a los Estados contratantes toda iniciativa en cuanto a la acumulación de la protección. Corresponde a ellos, conforme al artículo 139.3, *“decidir si pueden acumularse y en qué condiciones, las protecciones aseguradas a una invención descrita simultáneamente en una solicitud de patente o en una patente europea y en una solicitud de patente o en una patente nacional, que tengan la misma fecha de presentación o de prioridad, si ésta ha sido reivindicada.”*

34. Con el fin de resolver este problema de una eventual doble protección, el artículo 16 del R. Decreto establece que una patente nacional que tenga el mismo objeto que una patente europea y haya sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, deja de producir efectos:

a) a partir de la expiración del plazo establecido para presentar oposición a la patente europea, sin que dicha oposición haya sido formulada; y

b) a la terminación del procedimiento de oposición que haya declarado el mantenimiento de la patente.

35. Si la patente nacional se concede con posterioridad a estas fechas, dicha patente no produce ningún tipo de efectos.