



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

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**INTRODUCCIÓN A LA JURISPRUDENCIA DE LAS CÁMARAS DE RECURSOS DE
LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES**

Documento preparado por el Sr. Peter Kitzmantel

En los más o menos 25 años de su funcionamiento, las Cámaras de Recursos de la Oficina europea han resuelto miles de casos. En vista de este gran número de decisiones mi charla solamente puede tocar algunos pocos problemas. Mi presentación de la jurisprudencia casi no incluye referencias al problema de equivalencia porque esta cuestión no tiene importancia en procedimientos sobre la concesión y el mantenimiento de patentes europeas. Más bien estos problemas se proponen en situaciones de infracción de una patente que son fuera de la competencia de la Oficina europea.

Mi charla se orienta más o menos cronológicamente a las etapas del procedimiento de un recurso, es decir comienza con algunos problemas de admisibilidad, continua con cuestiones de fundamento de modificaciones y termina con los problemas materiales de novedad y actividad inventiva. Sin embargo, entre estos temas hago referencia en lugares adecuados a algunas especialidades del Convenio europeo y de la jurisprudencia como la Alta Cámara de Recursos, el procedimiento oral, el derecho a ser escuchado y la distribución de la carga probatoria.

Fundamentos del procedimiento de recurso

El Artículo 106 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas del 5 de octubre de 1973 prevé que todas las decisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica son susceptibles de recurso.

Si el recurso es admisible una Cámara de Recursos procede a su examen que deberá desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución y según el Reglamento Interno del Procedimiento de las Cámaras de Recursos.

En el caso de recursos interpuestos contra decisiones de la Sección de Depósito o de la División Jurídica la Cámara de Recursos se compondrá de tres miembros juristas.

En el caso de recursos interpuestos contra decisiones de las divisiones de Examen o de las Divisiones de Oposición la Cámara de Recursos se compondrá de dos miembros técnicos y un miembro jurista o, en ciertos casos, de tres miembros técnicos y dos miembros juristas (Artículo 21 CPE).

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina Europea de Patentes, en un plazo de dos meses a contar del día de la notificación de la decisión y el recurso sólo se considerará interpuesto después de haber abonado la tasa correspondiente. Dentro del plazo de cuatro meses a contar de la fecha de notificación de la decisión, deberá presentarse un escrito en que se expongan los motivos del recurso.

Los requisitos del contenido del documento de recurso son explicados en la Regla 64 del Reglamento de Ejecución.

Si el recurso no cumple con los requisitos debe ser rechazado por inadmisibilidad.

Cuestión de la admisibilidad

Varias decisiones de las Cámaras de Recursos se han pronunciado sobre problemas de la admisibilidad.

En este contexto hay que mencionar que en el caso de un recurso contra una decisión de una División de Oposición las Cámaras de Recursos están también autorizadas a pronunciarse sobre la admisibilidad de la interposición de la oposición.

Puede suceder que sólo durante el procedimiento de recurso resulte que la oposición no ha sido admisible. La obligación de las Cámaras de Recursos para el control de la admisibilidad de la oposición ha sido confirmada en varias decisiones, incluso la decisión T 522/94 (Boletín Oficial del OEP 1998, 421)

Uno de los problemas de la admisibilidad de un recurso se refiere a la situación de que el apelante sólo pague la tasa de recurso y omita la presentación de un escrito con los motivos del recurso. En este caso la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos ha decidido que el abono de la tasa de recurso no es suficiente para que una interposición de recurso sea válida (por ejemplo: T 778/00, Boletín Oficial del OEP 2001, 554)

Otro grupo de decisiones sobre la admisibilidad de un recurso trata del derecho formal para interponer un recurso.

Autorización para interponer un recurso

Según el Artículo 107 del Convenio cualquier parte en un procedimiento cuya decisión haya sido contraria a sus pretensiones podrá recurrir contra la misma.

En los últimos años ha aparecido un problema muy especial, es decir la pregunta de la autorización como oponente o apelante de un grupo de personas. Este género de oposiciones es típico en el campo de la biotecnología donde individuales o grupos de ecologistas se reúnen para luchar juntos contra la concesión o el mantenimiento de una patente en este campo éticamente muy sensitivo.

La Alta Cámara de Recursos en su resolución G 3/99 (Boletín Oficial del OEP 2002, 347) ha decidido que una oposición que ha sido interpuesta por dos o más personas - y que cumple con los otros requisitos relevantes del Convenio - es admisible con el abono de sólo una tasa de oposición pero a condición de que la interposición del recurso se haga a través de un representante común.

Alta Cámara de Recursos

Resoluciones y dictámenes de la Alta Cámara de Recursos son previstos en el Artículo 112 del Convenio europeo a fin de asegurar una aplicación uniforme del derecho o si se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental. Una Cámara de Recursos, de oficio o a instancia de una de las partes, podrá elevar cualquier asunto a la Alta Cámara de Recursos cuando se haga necesaria una resolución a dichos fines.

Además, dado el caso, el Presidente de la oficina europea (OEP) podrá deferir cualquier cuestión de derecho a la Alta Cámara de Recursos cuando dos Cámaras de Recursos hayan adoptado resoluciones divergentes sobre esta cuestión.

La resolución de la Alta Cámara de Recursos vinculará a la Cámara de Recursos respecto al recurso en cuestión.

Además, según el Artículo 16 del Reglamento del Procedimiento de la Cámaras de Recursos, una Cámara que quiera aplicar una interpretación diferente de un dictamen o una resolución de la Alta Cámara de Recursos debe deferir esta cuestión a la Alta Cámara de Recursos.

Después de este excursus sobre la Alta Cámara de Recursos vuelvo a los problemas de admisibilidad.

Pretensiones principales/subsidiarias

Con referencia a la cuestión de la autorización material para la interposición de un recurso había casos en los cuales en el procedimiento ante la primera instancia la concesión o el mantenimiento de una patente fueron aceptado a base de una pretensión subsidiaria del solicitante o titular. Algunas Cámaras de Recursos han comprobado que el solicitante o titular pierde el derecho de recurrir contra una decisión de este tipo si él antes había abandonado la pretensión principal y otras pretensiones subsidiarias prioritarias. Las Cámaras de Recursos argumentaron que en esta situación la decisión no ha sido contraria a las pretensiones del solicitante (por ejemplo T 234/89, Boletín Oficial del OEP 1989, 79). Esta manera de proceder tiene gran importancia para solicitantes, titulares y sus mandatarios que intentan defender su patente a base de

varias pretensiones, una pretensión principal y algunas pretensiones subsidiarias, por que - especialmente en el caso de procedimientos orales que son previstos en el Artículo 116 del Convenio europeo - tienen que darse cuenta que después del anuncio oral de una decisión de concesión o mantenimiento de la primera instancia no pueden motivar un recurso por argumentos que se refieren a pretensiones abandonadas ante la primera instancia.

Procedimiento oral

El citado Artículo 116 estipula que habrá lugar al procedimiento oral, de oficio o a instancia de una de las partes en el procedimiento. Si una parte pretende la ejecución de un procedimiento oral, la instancia concernida de la OEP normalmente tiene que aprobar esta pretensión y fijar una fecha para un procedimiento oral. De lo contrario, esta instancia infringe una de las disposiciones más fundamentales del Convenio europeo, a saber la del Artículo 113(1) CPE.

Derecho a ser escuchado

Este Artículo determina que las decisiones de la Oficina europea sólo podrán basarse en motivos sobre los que las partes hayan podido tomar posición.

Una infracción de este "derecho a ser escuchado" será un vicio sustancial de procedimiento que justifica que la Cámara de Recursos estime el recurso y al mismo tiempo, según la Regla 67 del Convenio europeo, ordene el reembolso de la tasa de recurso (por ejemplo T 19/87 (Boletín Oficial del OEP 1988, 268)).

El principio del "derecho a ser escuchado" juega un papel importante como condición imprescindible de cualquier decisión de la Oficina europea. El departamento que redacta una decisión tiene que respetar este principio escrupulosamente.

Doy un ejemplo:

En la decisión T 951/92 (Boletín Oficial del OEP 1996, 53) la Cámara de Recursos ha constatado que la interpretación de la palabra "motivos" en el Artículo 113 CPE no se limita a un significado estrecho sino que se refiere a las deliberaciones en las cuales se basan los hechos y motivos jurídicos, que han servido de fundamento del rechazo de una pretensión.

En la citada decisión la Cámara de Recursos fue confrontada con un rechazo de una solicitud por falta de cumplimiento con los requisitos del Artículo 123 (2) CPE que prevé que una solicitud de patente europea o una patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

En el caso decidido el solicitante ha presentado un nuevo juego de reivindicaciones. En una comunicación la División de examen ha observado de manera general que la inclusión o omisión de características de las reivindicaciones 4 y 6 se considera como infracción del Artículo 123(2) CPE. La División de examen no ha precisado de qué características específicas se trata y tampoco ha indicado los motivos de su conclusión. Puesto que antes de la decisión de rechazo el solicitante no tenía la posibilidad de tomar posición sobre la pretendida infracción del Artículo 123(2) CPE, la Cámara de Recursos decidió que la decisión de rechazo viola el principio del Artículo 113(1) CPE. La Cámara también constató que para

evitar esta infracción hubiera sido necesario para la División de examen de enviar otra comunicación con una advertencia adecuada antes del rechazo.

Modificaciones (Artículo 123(2) y (3) CPE)

El Artículo 123 CPE, que fue el motivo del rechazo en esta decisión, trata de las reglas que rigen las posibilidades de modificar el texto de una solicitud o una patente europea.

El párrafo (2) del artículo 123 prevé que una solicitud de patente europea o una patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

El párrafo (3) dispone que durante el procedimiento de oposición, las reivindicaciones de la patente europea no podrán modificarse de forma que extiendan la protección.

Había casos en los cuales apareció un conflicto entre estas dos disposiciones del mismo Artículo porque la reivindicación principal de una patente ya concedida fue modificada durante el examen de la solicitud en contra del reglamento del párrafo (2) es decir de manera que su objeto excedía del contenido de la solicitud original. En el curso de la siguiente oposición resultó que la modificación aportada no podía ser eliminada sin violación de la disposición de párrafo (3) porque la eliminación de la característica agregada habría conducido a una extensión de la protección.

El caso ha sido deferido a la Alta Cámara de Recursos. Concretamente se trataba de una patente sobre un procedimiento para producir una membrana óptica desde una solución de un

polímero tras evaporación del disolvente. La característica agregada era que la membrana una vez preparada no tuviera ciertas faltas ópticas.

La Alta Cámara de Recursos decidió en su resolución G 1/93 (Boletín Oficial del OEP 1994, 541) que una patente que contiene una característica que exceda del contenido de la solicitud original y que al mismo tiempo limita la protección concedida no puede ser mantenida sin modificación en un procedimiento de oposición. Esta modificación no es posible por eliminación de la característica agregada porque de esta manera la protección conferida se extendería y la patente ofendería al párrafo (3). La única posibilidad de mantener la patente sería el reemplazo de la característica agregada por otra característica originalmente divulgada que no extendería la protección.

Esta resolución de la Alta Cámara de Recursos ofrece una solución más para escaparse de esta trampa. Tal solución sólo será posible si la característica agregada no representa una contribución técnica al objeto de la invención reivindicada y sólo excluye la protección para una parte de la patente concedida. Una característica de este tipo no está considerada como característica que, contrariamente al párrafo (2) del Artículo 123 CPE, excede del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

Cuestiones materiales

Mientras las Cámaras de Recursos están confrontadas con muchos problemas procesales y jurídicos, en la mayoría de los recursos las cuestiones materiales están en el foco de la discusión.

Entre estas cuestiones destacan los requisitos de los Artículos 54 y 56, es decir los temas "novedad" y "actividad inventiva".

Novedad

Los dos primeros párrafos del Artículo 54 prescriben:

- "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio."

Estado de la técnica

El resultado de este Artículo es que la base de toda conclusión sobre novedad y actividad inventiva es el estado de la técnica. Este comprende todo tipo de publicaciones escritas y de divulgación oral.

Utilización anterior publica

Un tipo muy especial del estado de la técnica es una "utilización anterior publica" pretendida por un oponente.

En este caso el oponente tiene que documentar tres hechos:

1. la fecha de la "utilización anterior",
2. la identidad material de la "utilización anterior" y
3. las circunstancias de la "utilización anterior" con referencia a la presencia o no de un estado de confidencia del acto de la "utilización anterior".

Varias decisiones de las Cámaras de Recursos, entre ellos T 381/87 (Boletín Oficial del OEP 1990, 231) han confirmado que la carga de la prueba del cumplimiento con estas condiciones incumbe al oponente.

Carga de la prueba

La decisión T 472/92 (Boletín Oficial del OEP 1998, 161) constató que la existencia de una "utilización anterior pública" debe ser probada por el oponente con un nivel probatorio muy elevado es decir prácticamente sin la menor duda. La Cámara concluyó que este nivel muy alto debe ser aplicado porque todas las pruebas de la "utilización anterior" están en posesión del oponente y al titular de la patente atacada sólo le queda la posibilidad de descubrir faltas en la cadena probatoria del oponente.

Hay que insistir en el hecho de que este nivel muy elevado de carga de prueba es excepcional porque en la mayoría de las situaciones en procedimientos de oposición el tipo de carga de prueba es él de una consideración de las posibilidades, a saber la Cámara está satisfecha que un complejo de hechos es más probable que un otro (por ejemplo T 182/89; Boletín Oficial del OEP 1991, 391).

Experto técnico

Para juzgar e interpretar el estado de la técnica la jurisprudencia ha desarrollado el concepto del experto técnico. Es muy importante de diferenciar entre un experto técnico con el significado de la lengua común y del idioma del campo de patentes. Algunos dicen que un experto técnico en el campo de

patentes es un sabio tonto que conoce todo pero no sabe aplicarlo. En verdad, según la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos un experto técnico es un perito que conoce todo el estado de la técnica en su campo técnico y que además tiene el conocimiento general y usual de su campo técnico pero que no tiene capacidad inventiva (por ejemplo T 39/93, Boletín Oficial del OEP 1997, 134).

Para la evaluación de la novedad el papel del experto técnico se concentra en la interpretación del contenido de los documentos. Frecuentemente un documento debe ser interpretado para descubrir si además de las características explícitas su divulgación también incluye características implícitas a decir características ocultas que están dentro de la divulgación del documento pero pueden ser reconocidas sólo por un experto técnico. Para ilustrar este fenómeno doy un ejemplo de mi campo técnico de los polímeros:

Las propiedades físicas de un polímero están entre otras muy estrechamente relacionadas con su peso molecular. Si un documento del estado de la técnica indica la zona de fusión de un polímero pero no dice nada de su peso molecular, el experto técnico puede añadir esta característica a la divulgación explícita. Es claro que para estar capaz de una interpretación de este tipo se necesita el conocimiento de un perito en la materia.

Equivalentes

Según la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos la divulgación de un documento del estado de la técnica no incluye equivalentes técnicas. La conclusión de la posible equivalencia de una característica de la invención con otra característica parecida divulgada en el estado de la técnica

queda reservada al examen de la actividad inventiva. Este hecho tiene mayor importancia para documentos del estado de la técnica según el Artículo 54(3) CPE, es decir para solicitudes de patentes europeas que tienen una prioridad más antigua que la invención pero han sido publicadas después de la fecha de depósito de la invención. Para el examen de fondo la utilización de este tipo de documentos es restringida al examen de novedad. La consecuencia de esta situación es que un documento que representa estado de la técnica según el Artículo 54(3) CPE no anticipa una invención aun si la única diferencia respecto a este documento es una característica equivalente.

Falta de novedad frente a una anticipación accidental /
Disclaimer

En situaciones en las cuales la novedad del objeto de una reivindicación fuera destruida por una anticipación accidental, es decir una divulgación que formalmente es idéntica con la invención pero se refiere a la solución de un problema técnico diferente, las Cámaras de Recursos en el pasado han permitido la introducción de un "disclaimer" en la reivindicación concernida que excluye las características anticipadas por este documento aún que el contenido de este "disclaimer" no se basara en la divulgación original de la solicitud o de la patente europea.

Esta práctica ha sido puesta en duda recientemente por la decisión T 323/97, que ha negado que la agregación de una característica negativa como "disclaimer" que no tiene fundamento en la solicitud original sea en conformidad con las disposiciones del Artículo 123(2) CPE. Por eso, dos Cámaras de Recursos han deferido la cuestión de la legalidad de la

introducción de un "disclaimer" ante la Alta Cámara de Recursos. La Alta Cámara de Recursos todavía no ha resuelto esta cuestión que tiene las identificaciones G 1/03 y G 2/03.

Actividad inventiva

El último tema de mi platica se refiere a la actividad inventiva.

La apreciación del nivel inventivo de una invención es la tarea más difícil del examen de patentes. El peligro es enorme que en su ejecución entren criterios subjetivos. Además, hay un gran riesgo que la evaluación de la actividad inventiva esté comprometida por conclusiones *ex-post-facto* que ya salen de la solución reivindicada.

Para evitar estos peligros las Cámaras de Recursos han desarrollado el método "tarea-solución", en ingles "problem-solution".

Este método define tres etapas:

1. determinar el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada,
2. determinar la tarea técnica que se presentó al experto técnico saliendo del estado de la técnica más próximo, y
3. determinar si la solución reivindicada, a saber la realización de estas características que distinguen la invención del estado de la técnica más próximo, es obvio para el experto técnico aspirando a la solución de esta tarea técnica.

Para evitar la formulación de tareas técnicas hipotéticas es necesario orientarse lo más cerca posible a la tarea técnica identificada en la solicitud misma o la patente misma. Entre

los documentos que cumplen con esta condición este documento del estado de la técnica es el más próximo que tiene la mayoría de las características en común con la invención. Pero no sería correcto normalmente de elegir como estado de la técnica más próximo el documento que tiene un máximo de características en común con la invención pero cuya tarea no tiene nada que ver con la tarea técnica expuesta en la solicitud o la patente (véase por ejemplo las decisiones no publicadas en el Boletín Oficial del OEP: T 606/89, T 570/91, T 1040/93 y T 273/92).

Sin embargo, ocurre a veces que la tarea mencionada en la solicitud ya ha sido solucionada por el documento del estado de la técnica más próximo. En este caso hay que reformular esta tarea subjetiva, por ejemplo especificarla, pero siempre dentro de la divulgación original. De esta manera se llega a una tarea técnica objetiva (véase por ejemplo T 184/82, Boletín Oficial del OEP 1984, 261).

Una vez la tarea técnica objetiva esté determinada, hay que averiguar si esta tarea de hecho está solucionada por la invención reivindicada, y concretamente por las características que distinguen la invención de la divulgación más próxima en el estado de la técnica.

Si la invención reivindicada soluciona la tarea técnica objetiva ahora sigue el examen de la actividad inventiva, a saber se considera si el estado de la técnica en su totalidad, con inclusión del conocimiento general del experto técnico sugiere la invención.

En esta consideración la cuestión crítica no es si el experto técnico habría podido encontrar la solución reivindicada sino

si el experto hubiera realizado las características de la invención con la expectativa, a base del estado de la técnica, de conseguir las ventajas que ofrece la invención (véase por ejemplo T 2/83, Boletín Oficial del OEP 1984, 265).

En este contexto hay que mencionar que el proceso de la evaluación de la actividad inventiva en los procedimientos ante las Cámaras de Recursos es diferente en recursos contra decisiones de las Divisiones de examen, es decir decisiones de rechazo de una solicitud, y en recursos contra decisiones de las Divisiones de oposición, es decir decisiones sobre el mantenimiento de una patente ya otorgada. En los últimos casos se supone normalmente que durante el examen de la solicitud ya ha sido establecido que la tarea técnica subyacente a la invención está de hecho solucionada, y en consecuencia la carga probatoria para refutar este hecho incumbe al oponente. Si el oponente pretende que la invención no logra solucionar la tarea técnica objetiva y no presenta las pruebas adecuadas, entonces las Cámaras de Recursos concluyen que esta pretensión del oponente no tiene valor.

Con este vistazo breve a algunos principios del examen de la actividad inventiva llego al fin de mis explicaciones.

Me queda un comentario más.

Como ustedes saben, el título del Convenio europeo sobre la concesión de patentes europeas falsamente sugiere la existencia de patentes europeas que son válidas en todos los países contratantes del Convenio. En realidad, después de la concesión de la solicitud - y con excepción de la posibilidad de un ataque central contra la concesión a través de la interposición de una oposición -, la patente europea se desintegra en patentes nacionales con el problema que en

procedimientos nacionales de nulidad u infracción pueden resultar resoluciones diferentes en diferentes países contratantes.

Mientras que este peligro no puede ser descartado totalmente, hay que constatar que la doctrina producida por las Cámaras de Recursos ha logrado un gran prestigio a lo largo de los años de funcionamiento del Convenio europeo. De este modo existe una norma que fomenta la armonización de la jurisprudencia entre los tribunales nacionales. Esta tendencia se profundizará con la creación de un tribunal central europeo que ya está previsto.

Temas en el orden de su discusión

<u>Fundamentos</u>	<u>2</u>
<u>Admisibilidad</u>	<u>3</u>
<u>Autorización para interponer un recurso</u>	<u>4</u>
<u>Alta Cámara de Recursos</u>	<u>5</u>
<u>Pretensiones principales/subsidiarias</u>	<u>6</u>
<u>Procedimiento oral</u>	<u>6</u>
<u>Derecho a ser escuchado</u>	<u>7</u>
<u>Modificaciones</u>	<u>8</u>
<u>Novedad</u>	<u>10</u>
<u>Estado de la técnica</u>	<u>11</u>
<u>Utilización anterior publica</u>	<u>11</u>
<u>Carga de la prueba</u>	<u>11</u>
<u>Experto técnico</u>	<u>12</u>
<u>Equivalentes</u>	<u>13</u>
<u>Disclaimer</u>	<u>14</u>
<u>Actividad inventiva</u>	<u>14</u>