



**Cuarto seminario regional sobre propiedad intelectual para
jueces y fiscales de América Latina**

Munich, 11 de octubre del 2005

**Introducción a la jurisprudencia de
las Salas de Recurso**

Dr. Maria Rosario Vega Laso
Sala de Recurso 3.3.08, Biotecnología, OEP, Munich





SUMARIO

- o ORGANOS JUDICIALES DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES
- o COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS SALAS DE RECURSO DE LA OEB
- o EL RECURSO DE APELACIÓN: ADMISIBILIDAD
- o ALGUNAS CUESTIONES FORMALES
 - n PROCEDIMIENTO ORAL
 - n DERECHO A SER OÍDO
 - n MARCO LEGAL DEL RECURSO
 - n MODIFICACIONES
- o ALGUNAS CUESTIONES MATERIALES
 - n NOVEDAD
 - n ACTIVIDAD INVENTIVA





Organos judiciales de la Oficina Europea de Patentes

- Las Salas de Recurso
 - n 24 Salas Técnicas (Artículo 21(3) (a) (b) y (4) CEP)
 - 7 Salas en el campo de la Mecánica
 - 10 Salas en el campo de la Química
 - 3 Salas en el campo de la Física
 - 4 Salas en el campo de la Electricidad
 - n 1 Sala Jurídica (Artículo 21 (2) y (3)(c) CEP)
 - n 1 Sala Disciplinaria
- La Alta Sala de Recurso (Artículo 22 CEP)





LAS SALAS DE RECURSO

Composición y competencias

- Salas Técnicas:
 - n Composición:
 - 2 miembros técnicos + 1 miembro jurista
 - 3 miembros técnicos + 2 miembros juristas
 - n Competencia: Examen de los recursos interpuestos contra:
 - decisiones de las Divisiones de Examen referentes a la denegación de una solicitud de patente europea o a la concesión de una patente europea
 - decisiones de las Divisiones de Oposición

- Sala Jurídica:
 - n Composición:
 - 3 miembros juristas
 - n Competencia:
 - decisiones de la División de Depósito y de la División Jurídica
 - decisiones de las Divisiones de Examen para las que las Salas Técnicas no sean competentes





LA ALTA SALA DE RECURSO (Artículo 22 CEP)

- Composición
 - 2 miembros técnicos + 5 miembros juristas

- Competencia

La Alta Sala de Recurso es competente para:

 - a) Pronunciarse en cuestiones de derecho que le sean sometidas por las Salas de Recurso.
 - b) Dictaminar sobre las cuestiones de derecho que le sean sometidas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes de acuerdo con lo previsto en el Artículo 112 CEP.





EL RECURSO DE APELACIÓN: ADMISIBILIDAD

- Requisitos formales del recurso
 - Decisiones susceptibles de recurso
 - Derecho formal para interponer recurso
- i Si el recurso tiene como objeto una decisión de una División de Oposición, la Sala de Recurso está autorizada a pronunciarse sobre la admisibilidad de la oposición (T 522/94, BO OEP 1998, 421)





EL RECURSO DE APELACIÓN: ADMISIBILIDAD

Requisitos formales del recurso

Artículo 108 CEP y Regla 64 del Reglamento de Ejecución

- Presentación del escrito de recurso y pago de la tasa
 - n Plazo: 2 meses a contar desde la fecha de notificación de la decisión impugnada
 - n contenido del escrito de recurso
 - nombre y dirección del recurrente
 - identificación de la decisión impugnada
 - extensión del recurso

- Escrito exponiendo los motivos del recurso
 - n Plazo: 4 meses a contar desde la fecha de notificación de la decisión





Requisitos formales del recurso

- El abono de la tasa de recurso no es suficiente para que la interposición del recurso sea válida.
(T 778/00, BO OEP 2001, 554)
- El escrito exponiendo los motivos del recurso debe contener las razones legales y de hecho sobre las que se basa el recurso. Los argumentos presentados deben ser claros y concisos, de forma que permitan a la Sala y a las otras partes comprender inmediatamente tanto los motivos por los que el recurrente impugna la decisión de la primera instancia, como los hechos sobre los que se basan estos argumentos.
(T 220/83, BO OEP 1986, 249)





Decisiones susceptibles de recurso

Artículo 106 CEP

- Decisiones de la primera instancia:
 - n Sección de Depósito
 - n Divisiones de Examen
 - n Divisiones de Oposición
 - n División Jurídica

- i El análisis de si un documento constituye una decisión o no, debe basarse en la naturaleza de su contenido, y no en su forma.
(J 8/81, BO OEP 1982, 10)

- Efecto suspensivo del recurso





Decisiones susceptibles de recurso

Artículo 106(3) CEP

- Decisiones que no ponen fin a un procedimiento con respecto a alguna de las partes sólo pueden ser recurridas conjuntamente con la decisión final, a no ser que la decisión prevea un recurso aparte.

Ejemplos de decisiones intermedias que pueden ser objeto de recurso:

- n Decisión intermedia concerniente a la admisibilidad de la oposición (T 10/82, BO OEP 1983, 407)
- n Mantenimiento de la patente en forma modificada (T 89/90, BO OEP 1992, 456)
- El recurso no podrá tener como único objeto la distribución de los gastos del procedimiento de oposición





Personas legitimadas para interponer recurso y actuar como partes en el procedimiento

Artículo 107 CPE

- Las partes en el procedimiento de la primera instancia
 - n Solicitante(s) / Propietario(s) de la patente / Oponente(s)
 - n Transferencia de la posición procesual
 - n Intervención de un presunto infractor (Artículo 105 CEP)
- Decisión contraria a las pretensiones de la parte recurrente
Una decisión por la que se concede una petición subsidiaria (pero no la principal) es contraria a las pretensiones de la parte afectada (T 234/89, BO OEP 1989, 79)





Personas legitimadas para interponer recurso y actuar como partes en el procedimiento

○ Legitimación de un grupo de personas

Una oposición interpuesta por dos o más personas puede ser admisible a pesar de haber sido abonada solamente una tasa de oposición, si el grupo es representado por un solo

representante común.

(G 3/99, BO OEP 2002, 347)





Transferencia de la posición procesual

- Transferencia de la patente: el nuevo propietario pasa a ocupar la posición procesual del propietario precedente.
- Transferencia de la posición de oponente

La posición de oponente no puede ser transferida libremente

(G 2/04)





Intervención de un presunto infractor (Artículo 105 CEP)

Cuando se haya formulado una oposición a una patente europea, cualquier tercero que aporte pruebas de que se ha interpuesto contra él una acción por violación de esa patente, podrá intervenir en el procedimiento de oposición, una vez finalizado el plazo de oposición, a condición de que, en un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se hubiere interpuesto la acción por violación de la patente, presente una declaración de querer intervenir en el procedimiento.

- i Artículo 105 CEP es aplicable al procedimiento de recurso. El término “procedimiento de oposición” no está restringido al departamento de primera instancia, sino que se refiere también al procedimiento en recurso. El interviniente puede hacer valer cualquier motivo de oposición, incluso aquellos que no hayan sido examinados por la División de Oposición.
(G 1/94, BO OEP 1994, 787)
- i Si el único recurso es retirado, el procedimiento de recurso no puede continuar sólo con el interviniente (G 3/04)





Solicitudes principales y subsidiarias

En el caso de que, en la primera instancia, la patente haya sido concedida o mantenida sobre la base de una solicitud subsidiaria del solicitante o titular, éste podría perder el derecho a recurrir tal decisión, si la solicitud principal o solicitudes subsidiarias de mayor rango fueron abandonadas.

(T 234/89, BO OEP 1989, 79)





Procedimiento de recurso ex parte / inter partes

Procedimiento ex parte

- Sólo una parte (el solicitante)
- Denegación de la solicitud de patente
- Revisión prejudicial (Artículo 109 CEP)
 - n si la primera instancia considera que el recurso es admisible y fundado
 - n si el recurso no es estimado en el plazo de 3 meses a contar desde la recepción del escrito con la exposición de motivos, será elevado a la Sala de Recurso

Procedimiento inter partes

- Dos o más partes (propietario, oponente(s))
- Revocación o mantenimiento de la patente
- Revisión prejudicial no es aplicable





Algunas cuestiones formales

- Procedimiento oral
- Derecho a ser oído
- Marco legal del recurso, nuevos motivos de oposición
- Modificaciones (Artículo 123(2) y (3) CEP)





PROCEDIMIENTO ORAL (Artículo 116 CEP)

Habr  lugar al procedimiento oral, bien de oficio cuando la Oficina Europea de Patentes lo juzgue oportuno, o a instancia de una de las partes en el procedimiento.

- i Si una de las partes solicita la ejecuci3n de un procedimiento oral, la instancia concernida no puede decidir en contra de los requerimientos de esta parte sin haber convocado a las partes a un procedimiento oral.

(T 19/87, BO OEP 1988, 268)





PROCEDIMIENTO ORAL (Artículo 116(4) CEP)

El procedimiento oral, incluido el pronunciamiento de la resolución, ante las Salas de Recurso y la Alta Sala de Recurso será público después de la publicación de la solicitud de patente europea, así como en las Divisiones de Oposición, salvo decisión en contrario del órgano que entienda del asunto, en el supuesto de que su publicidad pudiera presentar inconvenientes graves e injustificados, especialmente a alguna de las partes en el procedimiento.





DERECHO A SER OÍDO (Artículo 113 CEP)

Las decisiones de la Oficina Europea de Patentes sólo podrán basarse en motivos sobre los que las partes hayan podido tomar posición.

- i Una infracción del derecho a ser oído constituye un vicio substancial de procedimiento que justifica que la Sala de Recurso, estimando el recurso, ordene el reembolso de la tasa de recurso conforme a la Regla 67 CEP.
(T 19/87, BO OEP 1988, 268)





MARCO LEGAL DEL RECURSO

- Procedimiento inter partes

Sólo aquellos motivos de oposición que hayan sido tratados por la primera instancia en el procedimiento de oposición podrán ser considerados en el recurso. Nuevos motivos de oposición sólo podrán ser examinados con el consentimiento del propietario.

(G 10/91, BO OEP 1993, 420)

- Procedimiento ex parte

Si la División de Examen ha rechazado la solicitud de patente, la Sala de Recurso tiene el poder de examinar si la solicitud y la invención cumplen los requisitos de patentabilidad del Convenio Europeo de Patentes, incluyendo tanto aquellos que no fueron examinados por la División de Examen, como aquellos que, habiendo sido examinados, fueron estimados como cumplidos.

(G 10/93, BO OEP 1995, 172)





MODIFICACIONES (Artículo 123(2) y (3) CEP)

Artículo 123(2) CEP

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.

Artículo 123(3) CEP

Durante el procedimiento de oposición, las reivindicaciones de la patente europea no podrán modificarse de forma que extiendan la protección.

- i Posible conflicto entre estas dos disposiciones (véase G 1/93, BO OEP 1994, 541)





CRITERIOS DE PATENTABILIDAD

(Artículo 52(1) CEP)

- Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.





NOVEDAD

(Artículo 54(1) y (2) CEP)

- Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
- 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.





ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE LA TÉCNICA AL PÚBLICO

n divulgación escrita

¿Cuándo?

n divulgación oral

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Comprensible para el público? ¿La información podría haber sido transmitida a terceros?

n utilización anterior pública

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Comprensible para el público? ¿La información podría haber sido transmitida a terceros?

n Venta del producto

¿El producto era analizable?





EXAMEN DE LA NOVEDAD

- No incluye equivalentes técnicos

Importante especialmente para documentos del estado de la técnica según el Artículo 54(3) CPE, es decir, para solicitudes de patentes europeas que disfrutaran de una prioridad más antigua que la invención examinada, pero que han sido publicadas después de la fecha de depósito de la solicitud. La consideración de estos documentos como estado de la técnica está restringida al examen de la novedad.

- Falta de novedad frente a una anticipación accidental, "Disclaimer" ("... a excepción de ...")
G 1/03 y G 2/03 (BO OEP 2004, 413 y 448)





ACTIVIDAD INVENTIVA (Artículo 56 CEP)

Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia





EXAMEN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Método tarea-solución (“problem-solution approach”)

- n determinar el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada,
- n partiendo del estado de la técnica más próximo, determinar la tarea técnica que se presentó al experto técnico, y
- n determinar si la solución reivindicada, y en particular la realización de las características que distinguen la invención del estado de la técnica más próximo, resultaba obvia para el experto técnico confrontado a la tarea técnica a resolver.





EXAMEN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

- Documento del estado de la técnica más próximo: documento con el mayor número posible de características comunes con la invención y con una tarea técnica similar (véase, por ejemplo, decisiones T 606/89, T 273/92 y T 1040/93)
- La tarea técnica debe ser definida objetivamente (T 184/82, BO OEP 1984, 261)





EXAMEN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

- ¿La invención reivindicada soluciona la tarea técnica objetiva?
- En el contexto del exámen de la actividad inventiva la cuestión crítica es si el experto técnico, partiendo del estado de la técnica más próximo y haciendo uso tanto de sus conocimientos generales como de otros documentos del estado de la técnica, hubiera realizado las características de la invención con la expectativa de conseguir las ventajas que ofrece la invención (véase, por ejemplo, T 2/83, BO OEP 1984, 265)





¡ Muchas gracias por su atención !

