S

OMPI/PI/JU/LAC/05/P31
ORIGINAL: Español
FECHA: 29 de septiembre de 2005

OFICINA EUROPEA DE PATENTES

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CUARTO 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,

del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

y
de la Corte Federal de Patentes de Alemania

Madrid, 3 a 7 de octubre de 2005

Múnich, 10 a 14 de octubre de 2005

EL IMPACTO DEL CPE EN LOS DERECHOS NACIONALES: EL EJEMPLO DE LA LEY ESPAÑOLA

Documento preparado por la Sra. Silvia Navares, Jefe de Área de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribunales. Dpto. de Coordinación Jurídica y RRII. OEPM, Madrid

La incidencia del CPE en las legislaciones nacionales; el ejemplo de la Ley Española. El RD 2424/1986 de 10 de Octubre, relativo a la aplicación en España del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas.

1. Régimen Jurídico de aplicación a las solicitudes y patente europeas que produzcan efectos en España

El Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 (CPE o CPE), contempla la concesión de patentes por un órgano supranacional (la OEP) a través de un procedimiento centralizado tras el que la patente europea concedida, con el cumplimiento de determinados requisitos, surte efectos en aquellos países designados. Estas patentes tiene, una vez concedidas, el mismo valor que una patente nacional. (Artículo 2 del CPE). Tanto el Convenio de Munich como su Reglamento de Ejecución tienen, por tanto, como principal finalidad sustituir los procedimientos nacionales de concesión de patentes por un solo procedimiento único que facilite proteger una invención en varios países europeos. Por ello concedida una patente europea, su protección se descompone en un haz de protecciones nacionales, produciendo en cada Estado contratante que haya designado el solicitante los mismos efectos y quedando sometida al mismo régimen que la patente nacional concedida en aquel Estado.

El Convenio de Munich entra en vigor para España el 1 de Octubre de 1986, permitiéndose a los Estados contratantes y en este caso a España, dictar disposiciones internas para la aplicación del mismo.

Con el fin de hacer compatibles las normas del Convenio con la legislación nacional, el CPE contiene disposiciones que afectan al derecho sustantivo de los Estados contratantes. Así, la duración de la patente europea o las causas de nulidad son de obligado cumplimiento. Sin embargo, los estados contratantes deben manifestar las condiciones de aplicación de otras normas y en especial las relativas a los siguientes extremos; los efectos de la patente y la solicitud de patente y los requisitos y trámites necesarios ante las respectivas oficinas nacionales.

El RD 2424/86, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patentes europeas, se convierte en el instrumento necesario para regular el acceso de los solicitantes de patentes europeas a la OEP (OEP), a la realización de los trámites, tanto voluntarios como obligatorios, que deban llevar a cabo ante aquel Organismo para solicitar o mantener sus derechos, así como a las condiciones de aplicación de determinadas disposiciones del Convenio de Munich de 1973. Con carácter general el Real Decreto establece la aplicación supletoria de la Ley/11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de patentes europeas (Artículo 1 del Real Decreto)

La disposición general que contiene esta norma de aplicación, establece que el Real Decreto se aplicará a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España.

2. Presentación, protección provisional, traducción del fascículo, transformación y doble protección

Presentación de solicitudes de patentes europeas

Régimen Jurídico

Según el CPE, una solicitud de patente europea puede presentarse directamente ante la OEP y en cualquiera de sus sedes, o en el Servicio Central de la Propiedad Industrial o en otros servicios competentes de un Estado contratante, si la legislación nacional lo permite.

En el caso de España, las normas relativas a la presentación de solicitudes de patente europea se contienen en los artículos 2 a 4 del mencionado Real Decreto de aplicación, RD 2424/86 de 10 de octubre.

Lugar de Presentación

De conformidad con lo dispuesto en el RD de aplicación, las solicitudes pueden ser presentadas en la OEP y en cualquier registro administrativo de conformidad con lo dispuesto a la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las CCAA, que tengan reconocida competencia para admitir solicitudes de patentes nacionales, según el Art.21 de la Ley de Patentes (quienes las remitirán a la OEP) podrán otorgar fecha de presentación .Se deberá presentar la solicitud de patente europea en la sede de la OEP o en los Registros de las Comunidades Autónomas, cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o su residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España. La presentación ante tales lugares produce los mismos efectos que si se presentaran en la misma fecha en la OEP. (Artículo 75.1.b) Convenio de la Patentes Europea).

Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 122 de la LP, se presume, salvo prueba en contrario, que cuando el inventor resida habitualmente en España, la invención se ha realizado en el territorio español. En tal caso, la Ley de Patentes establece que, cuando se trate de invenciones realizadas en España no podrá solicitarse patente en el extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente ante la OEP, a menos que se haga con expresa autorización de ésta. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa. A la solicitud de patente europea se le aplicará así el Título XII de la LP sobre patentes secretas, de manera que cualquier invención realizada en España y respecto de la cual no se haya examinado su interés para la defensa nacional no puede ser comunicada ni enviada al extranjero antes de comprobar tal extremo. En relación a este supuesto el Artículo 77.4 del CPE determina que no se transmitirá a la OEP la solicitud de patente europea presentada ante un Servicio nacional y cuyo objeto haya sido puesto bajo secreto.

Idiomas

Las solicitudes de patente europea que se depositen en España, podrán ser redactadas en cualquiera de los idiomas oficiales de la OEP (alemán, inglés o francés) o en una lengua del Estado contratante del domicilio del solicitante, según la redacción del Artículo 14 (CPE)

De hacerse uso de esta posibilidad, la solicitud depositada en idioma distinto de los oficiales en España, deberá acompañarse de una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones; asimismo, deberá acompañarse, en su caso, los dibujos cuando contengan expresiones que deban traducirse.

Si se deposita la solicitud de patente europea en español, el solicitante ha de entregar antes de 3 meses una traducción al idioma de procedimiento de la OEP. Esta es la opción más utilizada por los solicitantes españoles o residentes en España, puesto que les resulta mucho más ventajoso acogerse a lo dispuesto en el Artículo 14.2 del CPE, es decir, presentar en español la solicitud y llevar a cabo posteriormente la remisión de la traducción a uno de los idiomas oficiales de la OEP En tal caso se beneficia de un 20% de reducción en las tasas de depósito y de examen y, eventualmente, de oposición y recurso.

Valor de la Solicitud

La solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de depósito y la patente europea tienen respectivamente, el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la OEP y de una patente nacional (aplicación del art.66 CPE y del art.4.3 CUP) Para la asignación de la fecha de presentación será necesario que el solicitante haya presentado los documentos que contengan una indicación de que se solicita una patente europea, la designación, al menos, de un Estado contratante, los datos que permitan identificar al solicitante y una descripción y una o varias reivindicaciones.

Protección Provisional

Con ocasión de la regulación de los derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada, el RD dispone que las solicitudes de patente europea, desde su publicación conforme al Convenio de Munich, gozan en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de solicitudes nacionales de patentes. Dicha protección provisional producirá sus efectos a partir de la fecha en que sea accesible al público, por la OEP, una traducción al español de las reivindicaciones más los dibujos en su caso, aunque éstos estos no contengan expresiones necesitadas de traducción.

El CPE dispone que los Estados contratantes no puedan prever para las solicitudes de patentes europeas publicadas una protección menor que la que se haya previsto para las solicitudes de patentes nacionales que hayan sido objeto de publicación obligatoria. Mientras que hay Estados contratantes que otorgan a la solicitud de patente una protección máxima, es decir, la misma que corresponde a una patente concedida, en España, la protección provisional es mucho más reducida. Dicha protección provisional consiste (Artículo 59 de la LP) 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 fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, lleve a cabo actos que, después de esa fecha, estarían prohibidos sin autorización del titular.

Para que la protección provisional de las solicitudes de patentes europeas publicadas que designen España produzca sus efectos, será necesario que el solicitante presente una traducción de las reivindicaciones al español en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La OEP procederá en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la traducción, a publicar en el BOPI una mención relativa a dicha remisión con las indicaciones necesarias para la identificación de la solicitud de patente europea; también se publicará la

traducción al español de las reivindicaciones de la solicitud, así como los dibujos si los hubiere.

Esta protección no tendrá efecto alguno si la patente europea es retirada o se considera retirada o es rechazada por Sentencia firme de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67.4 del CPE.

Cuando el titular no tenga su domicilio ni sede social en España, será necesario que la traducción del texto sea realizada por un Agente de la Propiedad Industrial, acreditado ante el Registro español o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

No se procederá a la publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

Se hace patente que el Real Decreto objeto de estudio otorga un trato equivalente a las solicitudes de patente nacionales publicadas y a las solicitudes de patente europea publicadas tras el cumplimiento de los requisitos indicados, es decir, que se haga accesible al público una traducción al español de las reivindicaciones.

Traducción del fascículo de Patente Europea

El Artículo 65 del CPE permite a los Estados contratantes prever en sus legislaciones que, cuando el idioma de publicación de la patente europea no sea uno de los idiomas oficiales del Convenio, el titular tenga que presentar el texto completo del fascículo ante la oficina nacional de patentes. Así, en la medida en que el español no es idioma oficial del procedimiento, el Real Decreto, haciendo uso de la facultad que le concede el citado Artículo 65, determina que, cuando la OEP conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la OEP una traducción al español del fascículo así como, en los supuestos en que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición, la traducción de las modificaciones. A falta de traducción, la patente no producirá efectos en España.

La traducción al español deberá remitirse a la OEP dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de publicación en el " Boletín Europeo de Patentes" de la mención de la concesión de la patente o, en su caso, de la mención de la decisión relativa a la oposición (deberá acompañarse una copia de los dibujos). El incumplimiento del plazo no sólo impide que la patente surta efectos en España, sino que además, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 65 del CPE en relación con el Artículo 7.2 del Real Decreto, se la tendrá por nula desde su origen.

Será necesaria una traducción efectuada por Agente de la Propiedad Industrial o por intérprete jurado, cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España.

<u>Publicaciones</u>

En el plazo de un mes, a contar desde la fecha de remisión de la traducción, la OEP procederá a la publicación de una mención relativa a dicha remisión en el BOPI (que llevará las indicaciones necesarias para la identificación de la patente europea). Se publicará asimismo un folleto que contenga la traducción al español del fascículo de la patente europea, previa justificación del pago de la tasa correspondiente.

En cuanto a los efectos de la presentación de la traducción y la publicación de la misma son los siguientes:

- Inscripción en el Registro de Patentes; en el momento en que la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el "Boletín Europeo de Patentes" la OEP procederá a su inscripción en el Registro de Patentes, al que se refiere la LP 11/86. Será igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido la traducción de la patente europea antes mencionada, o en su caso, la falta de dicha traducción. La inscripción también comprenderá los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos al procedimiento de oposición y los datos previstos para las patentes españolas.

- Texto Fehaciente. Tendrá la consideración de texto fehaciente, la traducción al español que sea respetuosa con los requisitos exigidos. Esta traducción será considerada como texto fehaciente, siempre que la solicitud de patente europea o la patente europea confieran, en el texto traducido, una protección menor o igual que la concedida por solicitud o patente en el idioma de procedimiento, y éste a su vez otorgue una protección menor o igual a la conferida por la solicitud en el idioma en el que fue originalmente depositada.

- Revisión de la Traducción. Se permite al titular de la solicitud o de la patente efectuar, en todo momento, una revisión de la traducción, previo abono de la tasa correspondiente. La traducción no adquirirá efecto hasta su publicación en el BOPI correspondiente y se abone la tasa correspondiente.

Para evitar colisiones con posibles derechos anteriores el Real Decreto determina que, en tales casos, toda persona que de buena fe comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud de la patente, de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta, sin deber prestar indemnización alguna, consagrándose el llamado derecho de preuso.

- Nulidad. El CPE permite en general el uso del texto fehaciente excepto para la declaración de nulidad, en los que debe emplearse el idioma de procedimiento, esto es alemán, inglés, francés (art.14).

Transformación

A continuación, nos detendremos en el análisis de los distintos supuestos y efectos de la transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.

El CPE establece la posibilidad de transformar o convertir en solicitud de patente nacional una solicitud de patente europea en el Capítulo primero de la parte octava del Convenio que regula algunas incidencias del CPE en el Derecho Nacional. Así, una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

a) cuando la OEP no haya recibido la solicitud correspondiente en el plazo de 14 meses (135.1), desde su presentación en una Oficina Nacional o desde la fecha de prioridad si se ha reivindicado.

b) cuando el Consejo de Administración decida una limitación de la tramitación de las solicitudes de patente europea para un determinado campo técnico (135.1-162.2). Este

supuesto no tiene vigencia en la actualidad ya que este supuesto estaba previsto para el inicio del funcionamiento y aplicación del CPE.

c) cuando las tasas de depósito y de búsqueda no se hayan satisfechas en plazo

d) cuando no se haya entregado la traducción de la solicitud en el idioma de procedimiento en la forma y plazo que se determina por el Convenio.

La solicitud de patente europea se considerará como una solicitud de patente española desde la fecha de recepción de la petición de transformación, debiendo presentarse tal solicitud 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 de transformación implica el pago de la tasa correspondiente por lo aquella podrá ser rechazada cuando, en el plazo de 2 meses desde la fecha de recepción de la petición de transformación, no se justifique el pago de las tasas exigibles y no se haya aportado una traducción al español del texto de la solicitud de la patente europea, así como en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la OEP.

Si la transformación se solicita por no haber sido transmitida la solicitud de patente europea dentro del plazo correspondiente a la OEP (Artículo 77.5 CPE), la solicitud deberá presentarse ante la Oficina nacional del Estado que no transmitió la solicitud. En tal caso, la Oficina nacional, sin perjuicio de sus propias disposiciones sobre defensa nacional, transmitirá directamente la solicitud en unión de una copia de la solicitud de la patente europea a las Oficinas nacionales de los Estados contratantes mencionados por el interesado en su solicitud de transformación

En el caso de que el solicitante no tuviere domicilio ni sede social en España, deberá, en el mismo plazo de 2 meses, nombrar un Agente de la Propiedad Industrial en España, comunicando el nombre y dirección de éste a la OEP.

- Transformación en solicitud de modelo de utilidad. En los casos contemplados en anteriormente, la solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español. Asimismo, una solicitud de patente europea que haya sido rechazada por la OEP, o haya sido retirada o se haya considerado retirada, puede también transformarse en una solicitud de modelo de utilidad.

Lógicamente, en estos supuestos también será aplicable lo establecido en relación con el pago de tasas y acompañamiento de una traducción al español.

Una vez recibida toda la documentación, la tramitación continúa como una solicitud de patente o modelo de utilidad en el procedimiento general de concesión salvo que se mantiene la fecha de presentación o de prioridad de la patente europea.

Prohibición de doble protección

El CPE deja a los Estados contratantes la iniciativa en cuanto a la acumulación de la protección por patente europea y patente nacional, señalando así el Artículo 139.3 que corresponde a los Estados 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 esta ha sido reivindicada.

El legislador español considera que no existe justificación para que una invención que pertenece a un solo inventor sea protegida por dos títulos de protección determinando en este sentido el Art. 16 del RD 2424/86, que se prohíbe la doble protección mediante las siguientes reglas:

- En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención, para la cual una patente europea ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de depósito o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin haber sido formulada oposición alguna.

b) El procedimiento de oposición haya concluido, manteniéndose la patente europea.

En el supuesto de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas hace un instante, esta patente no surtirá efectos.

La extinción o la anulación posterior de la patente europea no afectará a las disposiciones previstas en este precepto acerca de la prohibición de la doble protección.

3. Régimen de tasas

La Disposición Final del RD 2424/86 manifiesta que serán aprobadas por Ley, las tasas por traducción de la solicitud, patente o revisión de la traducción, así como la búsqueda complementaria.

Dicha Ley es la Ley 20/1987 de 7 de octubre sobre tasas, que deben satisfacer los solicitantes y concesionarios de patentes europeas por determinadas actividades efectuadas por la OEP. La Ley determinó las cuantías de las tasas, a las que nos hemos referido, siendo sometidas a actualización por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de acompañamiento de dichos Presupuestos.

La falta de pago de la tasa correspondiente tiene por efecto en España la nulidad de la patente europea, la falta de protección provisional o la no emisión del informe de búsqueda complementaria, según corresponda a la traducción de la patente, de las reivindicaciones de la solicitud o del informe de búsqueda respectivamente.

Con todo, para el mantenimiento de los derechos conferidos por la patente europea en España es necesario el pago de las tasas anuales en idénticas condiciones a las anualidades que devenga una patente nacional: el hecho de impago de dichas anualidades hace que la patente europea caduque para España, y por ende deje de tener efectos en territorio español.

[Fin del documento]