

Introducción al procedimiento de concesión y de oposición de la patente europea

Sofía Fernández de Córdoba

Dirección Derecho de patentes (5.2.1)

El procedimiento de concesión de la patente europea

b Características generales del procedimiento de concesión de la patente europea (I)

∅ Procedimiento único y centralizado

- | Objeto CPE: protección de invenciones en los Estados Contratantes más fácil, más barata y más fiable
- | Procedimiento centralizado de concesión y oposición

b Características generales del procedimiento de concesión de la patente europea (II)

∅ Competencia de la OEP y de las oficinas nacionales

- | Protocolo sobre la centralización
- | Coexistencia de los procedimientos nacionales de concesión de patentes nacionales
- | Debate sobre “descentralización”

b

Características generales del procedimiento de concesión de la patente europea (III)

∅ Examen (Substantive examination)

- | Diferentes tradiciones en los Estados Contratantes del CPE
- | Sólo patentes examinadas son patentes fuertes
- | Permanencia de alguna inseguridad: literatura no de patentes, divulgaciones orales y usos previos

b Etapas principales del procedimiento de concesión (I)

- ∅ Presentación de la solicitud (Art. 75 CPE)
- ∅ Examen en el momento de la presentación (Art. 90 CPE)
- ∅ Examen formal (Art. 91 CPE)

Etapas principales del procedimiento de concesión (II)

b

- ∅ Elaboración del informe de búsqueda europeo (Art. 92 CPE)
- ∅ "Extended European Search Report"

Etapas principales del procedimiento de concesión (III)

b

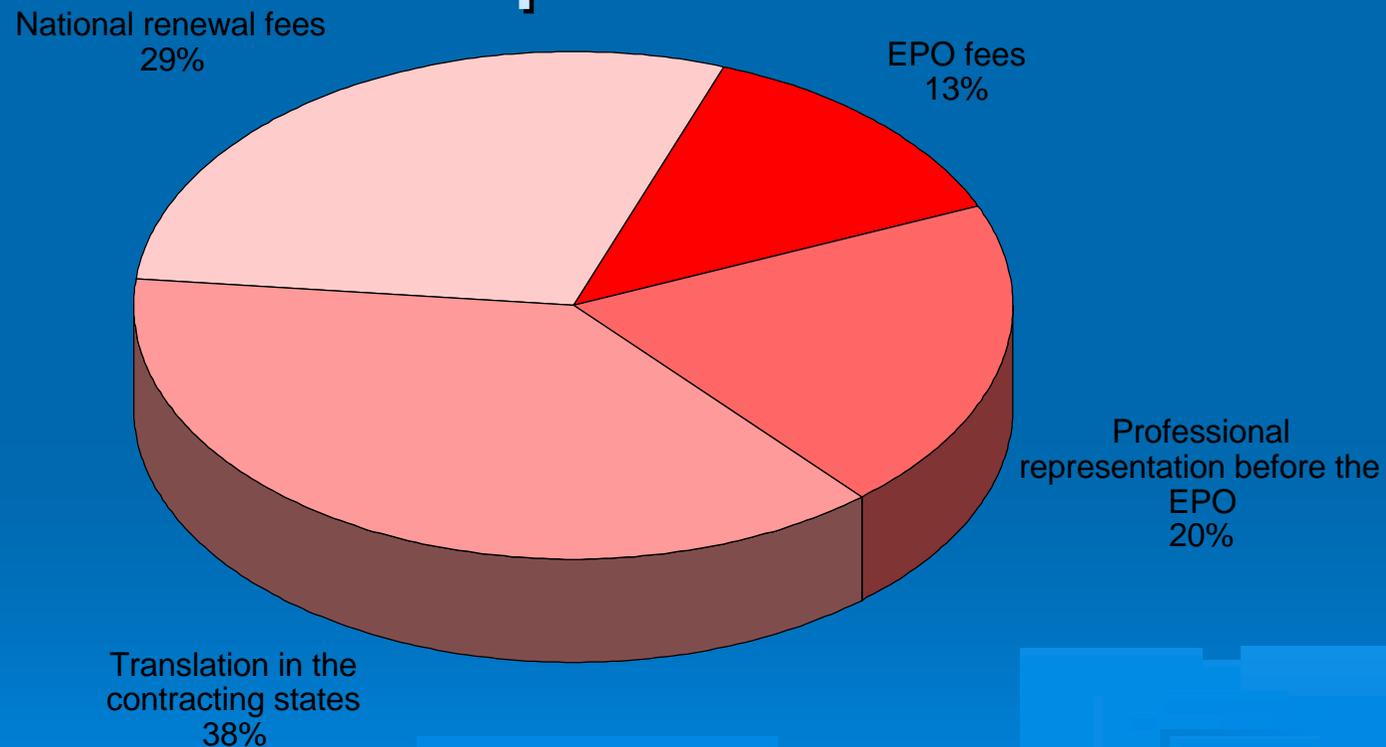
∅ Publicación de la solicitud (Art. 93 CPE)

b Etapas principales del procedimiento de concesión (IV)

- ∅ Examen (Art. 96 CPE)
- ∅ Concesión de la patente o rechazo de la solicitud (Art. 97 CPE)
- ∅ Publicación del folleto de la patente europea (Art. 98 CPE)
- ∅ “Validación” nacional (Art. 65 CPE)

b

Cost of an average European patent¹⁾



¹⁾ 8 states, 10-year term



Cost of an average European patent

EPO fees	EUR 4 300
<i>Percentage of total</i>	13 %
Professional representation before the EPO	EUR 6 100
<i>Percentage of total</i>	20 %
Translation in the contracting states	EUR 11 800
<i>Percentage of total</i>	38 %
National renewal fees	EUR 8 900
<i>Percentage of total</i>	29 %
Total cost	EUR 31 100

b

Procedimiento de Oposición

b

Ø Características generales

- Procedimiento después de la concesión
- Procedimiento centralizado
- Procedimiento inter partes
- Relación con los procedimientos nacionales de nulidad y de violación de patente

b

División de oposición (Art. 19 CPE)

- ∅ Tres examinadores
- ∅ Posibilidad de ampliar la división con un examinador jurista

b Requisitos formales (Art. 99 CPE)

- ∅ Toda persona puede presentar una oposición
- ∅ Período: 9 meses
- ∅ Escrito de oposición motivado
- ∅ Tasa de oposición

b Requisitos sustantivos : Motivos de oposición (Art. 100 CPE)

- ∅ Objeto no patentable
- ∅ Insuficiencia de la descripción
- ∅ Extensión más allá del contenido de la solicitud originaria
- ∅ No: solicitudes previas nacionales; legitimación

b

Intervención del presunto infractor (Art. 105 CPE)

- ∅ Requisito: prueba de acción por violación de patente
- ∅ Período: 3 meses
- ∅ Tasa
- ∅ Declaración motivada de los motivos de oposición

b

Decisión en el procedimiento de oposición (Art. 102 CPE)

- ∅ Mantenimiento de la patente tal como fue concedida
- ∅ Mantenimiento de la patente modificada
- ∅ Revocación de la patente

Muchas gracias por su
atención!