

CAMBIOS EN EL CONVENIO EUROPEO DE PATENTES

Ignacio Temiño Ceniceros. ABRIL ABOGADOS

El próximo 13 de Diciembre entrarán en vigor una serie de cambios sustanciales en el sistema de la Patente Europea. Estas modificaciones son fruto de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Diplomática de Noviembre del año 2000 celebrada en Munich, y suponen la revisión más importante y profunda que se ha realizado sobre el Convenio desde sus inicios en 1973.

El objeto principal de la Conferencia fue reflexionar sobre el actual sistema tras la experiencia adquirida en más de 20 años de funcionamiento, procurando su modernización, adaptando tanto el Convenio como la propia Oficina Europea de Patentes (OEP) a los nuevos retos planteados por el aumento de estados miembros, discutiendo las sugerencias y peticiones recibidas desde los propios usuarios, los países signatarios y la propia OEP, y mejorando los procedimientos registrales en rapidez, transparencia y eficiencia, pero sin afectar a los niveles de calidad alcanzados¹.

Asimismo, la revisión pretendió adaptar el Convenio a los Tratados Internacionales más importantes suscritos con posterioridad al CPE, en particular, el Acuerdo ADPIC, el Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT) y la discutida "Patente Comunitaria".

Quedaron fuera de las deliberaciones asuntos muy delicados como las condiciones de patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, o la supresión de la exclusión de los programas de ordenador, principalmente por los proyectos legislativos emprendidos coetáneamente desde la Unión Europea.

¹ Nota de prensa emitida antes de la Conferencia por el Presidente OEP en 24 Marzo 2000.

Los cambios adoptados no pudieron ser de eficacia inmediata por la necesaria ratificación parlamentaria que precisaban, de cada uno de los veinte estados que los aprobaron en aquel momento.

Las modificaciones más sustanciales, de entre las muchas adoptadas, son a nuestro juicio las que a continuación exponemos:

- a) **Inventiones patentables**: en línea con el criterio marcado en los Acuerdos ADPIC, se considera patentable cualquier invención de cualquier campo tecnológico.² Para los defensores de la patentabilidad del software, este cambio es un paso más hacia la eliminación de los programas de ordenador de la lista de exclusiones de patentabilidad. Por otro lado este cambio confirma formalmente el ya conocido requisito de que toda invención debe tener un carácter técnico.
- b) **Fecha de presentación**: para obtener una fecha de presentación el anterior artículo 91 imponía una serie de requisitos formales que ahora han sido abolidos y simplificados a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento bastando con presentar una declaración de solicitud de patente, y una descripción o una referencia a una descripción contenida en una patente anterior que se debe identificar. En los dos meses posteriores se deben completar las formalidades de la solicitud (reivindicaciones, resumen, dibujos, etc).
- c) **Determinación de novedad**: hasta ahora una patente anterior que no había sido publicada a la fecha de presentación de una segunda patente europea solo afectaban a la novedad de ésta última para aquellos países que ambas designaban, de ahora en adelante, la patente anterior no publicada, no privará de actividad inventiva a la siguiente (como hasta ahora), pero sí la privará por completo y para todos los países, de novedad, y no solo para los países en que coincidan³.

² Artículo afectado: 52 (1)

³ Artículo afectado: 54 (3)

- d) **Determinación del estado de la técnica:** la OEP queda autorizada para requerir al solicitante, tal y como sucede en el sistema de patentes de EE.UU.⁴, a que aporte toda la información que conoce sobre el estado de la técnica anterior que haya obtenido a través de informes emitidos por otras oficinas de patentes.⁵
- e) **Lenguas de procedimiento:** aunque continúan siendo el Inglés, Francés y Alemán las tres únicas lenguas oficiales, a partir de ahora será posible hacer la presentación de la solicitud de la patente en otra lengua distinta, pudiendo aportarse con posterioridad, en el plazo de dos meses, la traducción oportuna.
- f) **Reivindicación de Prioridad:** se extiende la posibilidad de reivindicar la prioridad de solicitudes patentes anteriores a aquellas que hayan sido presentadas en cualquier estado miembro de la OMC, además de las que provengan de países del Convenio de París, que ya venían siendo admitidas⁶.
- g) **Reivindicación de segundo uso:** hasta ahora, la reivindicación de invenciones para segundos usos médicos solo era posible mediante la redacción de reivindicaciones tipo “Suizo” (*Swiss-type claims*). Esto ya no será necesario, siendo suficiente la redacción de reivindicaciones de producto dirigidas a ese segundo uso médico específico⁷.
- h) **Designación de Estados:** este cambio ya está en funcionamiento implicando que la designación de países es “por defecto” de todos los estados signatarios, salvo que el solicitante expresamente indique lo contrario. Es posible que en el futuro se cree al efecto una única tasa de designación en lugar de tasas individuales.⁸
- i) **Limitación de la patente:** se establece un procedimiento centralizado único para restringir o limitar el ámbito de protección de la patente a través de la

⁴ “Duty of Disclosure”

⁵ Artículo afectado: 124

⁶ Artículo afectado: 87

⁷ Artículo afectado: 54 (5)

⁸ Artículos afectados: 54 y 79

OEP, evitando así la peregrinación por las oficinas nacionales una vez que la solicitud fue concedida y validada⁹.

- j) **Alta Cámara de Recursos “Enlarged Board of Appeal”**: será competente para pronunciarse sobre cuestiones de Derecho que someta a su consideración la Cámara de Recursos, pero también podrá revisar las decisiones de esta misma Cámara a petición de un tercero, conforme a lo dispuesto en el Art. 112.¹⁰
- k) **Teoría de los Equivalentes**: se ha formalizado la aplicación de la teoría de los equivalentes a través de un Protocolo interpretativo del Art. 69 del CEP con la finalidad de armonizar la interpretación de las reivindicaciones conforme a esta doctrina en todos los países miembros¹¹.
- l) **Procedimientos de Búsqueda y Examen**: la OEP es la única oficina que hasta ahora separaba estos trabajos que venían siendo realizados por examinadores diferentes. Desde ahora se unifican ambas tareas bajo el denominado procedimiento “BEST (*“bringing examination and search together”*)

⁹ Nuevos artículos 105 bis, 105 ter y 105 quater

¹⁰ Artículo afectado: 22

¹¹ El Art. 2 del mencionado protocolo dice en su texto original “...for the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims”, pero el problema a que nos enfrentamos es que ni el Convenio de PE ni su reglamento definen que se entiende por “equivalente”, lo que hará necesaria una aplicación sujeta a nuevos problemas interpretativos.