

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCP/14/5.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de diciembre de 2009

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Decimocuarta sesión
Ginebra, 25 a 29 de enero de 2010

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN*

Documento preparado por la Secretaría

* Los comentarios formulados por los miembros y observadores del SCP sobre este documento están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=154137

Índice

RESUMEN.....	2
I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN.....	3
III. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS.....	5
IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.....	8
V. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN.....	10
VI. MECANISMOS CONEXOS.....	19
a) Sistemas de reexamen.....	19
i) Procedimiento de reexamen en virtud de los artículos 302 a 307 del título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.).....	19
ii) Reexamen <i>inter partes</i>	21
b) Presentación de información por terceros.....	22
i) Fundamento y objetivos.....	22
ii) Normativa nacional/regional.....	24

RESUMEN

1. El presente documento es un estudio preliminar sobre los procedimientos de oposición de patentes en el que se contextualizan varios aspectos relacionados con los procedimientos de oposición existentes de un modo exhaustivo y sin formular conclusiones.
2. Tras la introducción general se ofrece, en el capítulo II, una perspectiva general de los actuales procedimientos de oposición existentes en muchos países. En el estudio se muestra que los procedimientos de oposición varían de un país a otro y se describen las características generales de los procedimientos de oposición de patentes.
3. En el capítulo III se describen los objetivos de los procedimientos de oposición y la función que cumplen en la eficacia del sistema de patentes. Los costos y beneficios que se derivan de las oposiciones se describen desde el punto de vista de la calidad y la validez de las patentes y de la eficiencia y eficacia de los procedimientos de patentes.
4. En el capítulo IV se atienden específicamente los acuerdos internacionales. Aunque no hay ningún tratado internacional que regule específicamente los procedimientos de oposición de patentes, algunas disposiciones relacionadas con los aspectos procedimentales del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) podrían aplicarse a los procedimientos de oposición.
5. En el capítulo V se describen las leyes y prácticas nacionales o regionales del Brasil, Egipto, la India, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) como ejemplos concretos de diferentes procedimientos de oposición.
6. Por último, en el capítulo VI se explican otros mecanismos relacionados con los procedimientos de oposición, como los sistemas de reexaminación que se aplican en algunos países y los mecanismos para que terceros presenten observaciones. Aunque no son procedimientos de oposición en sentido estricto, en lo que respecta al objetivo que comparten de aumentar la calidad de las patentes concedidas, al tener en cuenta los conocimientos públicos en general, se incluyen en el presente documento a fin de proporcionar información suplementaria.

I. INTRODUCCIÓN

7. En su decimotercera sesión, celebrada del 23 al 27 de marzo de 2009 en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidió a la Secretaría de la OMPI que preparase, para la siguiente sesión del SCP, estudios preliminares sobre dos nuevas cuestiones: la transferencia de tecnología y los procedimientos de oposición.

8. El Comité entiende que tales cuestiones no se considerarán prioritarias sobre otras cuestiones de la lista elaborada en la duodécima y decimotercera sesiones del SCP que figura en el Anexo del documento SCP/13/7 (véase el apartado c) del párrafo 8 del documento SCP/12/4 Rev.).

9. En consecuencia, la Secretaría ha elaborado el presente documento que servirá de estudio preliminar sobre los procedimientos de oposición en la decimotercera sesión del SCP, que se celebrará del 25 al 29 de enero de 2010.

10. En el presente documento se tratan principalmente los procedimientos de oposición tradicionales, que son procedimientos *inter partes* en los que un oponente impugna la patentabilidad de una invención y el solicitante (o titular de la patente) tiene la oportunidad de rebatirle. No obstante, en lo que respecta al objetivo de aumentar la calidad de las patentes concedidas al tener en cuenta los conocimientos públicos en general, en el capítulo VI se describen brevemente algunos mecanismos conexos, como los sistemas de reexaminación y los mecanismos que posibilitan a terceras partes presentar en una oficina de patentes información sobre el estado de la técnica.

11. En la duodécima sesión del SCP, se aclaró que el sistema de trabajo del Comité, a saber, el procedimiento de avanzar por diversas vías, entre otras la preparación de estudios preliminares, se acordaba con la intención de elaborar un programa de trabajo del SCP (véase el párrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). Teniendo esto en cuenta, en el presente estudio preliminar se contextualizan varias cuestiones relacionadas con los procedimientos de oposición de un modo exhaustivo y sin presentar conclusiones.

II. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

12. Muchos países incluyen procedimientos de oposición en sus sistemas de patentes. Los procedimientos de oposición ofrecen a terceros la posibilidad de impugnar la concesión de una patente en el plazo que establezca la legislación aplicable. El oponente debe alegar al menos uno de los motivos de oposición que estipula la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición guardan estrecha relación con los procedimientos de concesión de patentes. El procedimiento de oposición puede incoarse antes de que se conceda una patente (oposición anterior a la concesión) o después de haber sido concedida (oposición posterior a la concesión). La India, por ejemplo, contempla ambos procedimientos de oposición, el anterior y el posterior a la concesión de una patente. Uno de los objetivos principales del procedimiento de oposición es ofrecer un mecanismo sencillo, rápido y barato que asegure la calidad y la validez de las patentes al posibilitar la pronta rectificación de patentes que se hayan concedido erróneamente. En general, los procedimientos de oposición tienen lugar en la oficina de patentes y no en los tribunales. En algunas oficinas de patentes se celebran ante un órgano especial encargado de dirimirlos.

13. Con frecuencia el procedimiento de oposición anterior a la concesión de una patente se inicia una vez que se ha completado favorablemente el examen de la solicitud de la patente. La Oficina publica su intención de conceder la patente respecto de la invención reivindicada que se describe en la solicitud y establece un plazo para iniciar un proceso de oposición. El oponente deberá alegar los motivos de la oposición y presentar pruebas. Si durante dicho plazo no se entabla procedimiento de oposición alguno se concederá la patente. Si se entabla un procedimiento de oposición, se notificará de ello al solicitante informándole asimismo de los motivos de la oposición y de las pruebas presentadas (por ejemplo, documentos del estado de la técnica que demuestren carencia de actividad inventiva). El solicitante tendrá la oportunidad de cumplir los requisitos establecidos por la legislación aplicable y formular observaciones en el plazo fijado. De conformidad con la legislación, el oponente podrá responder a las observaciones del solicitante. A partir de las alegaciones presentadas por el oponente y el solicitante, un examinador u otra persona facultada para dirimir procedimientos de oposición en el marco de la legislación aplicable decidirá si debe o no concederse la patente.

14. Los procedimientos de oposición posteriores a la concesión son los que se interponen cuando la patente ya ha sido concedida. Una vez que se publica la concesión de una patente, puede incoarse un procedimiento de oposición y presentarse pruebas en el plazo previsto en la legislación aplicable. Al igual que en el caso de la oposición anterior a la concesión, se notificará de ello al titular de la patente y se le dará la oportunidad de cumplir los requisitos establecidos por la legislación aplicable y de formular observaciones en un determinado plazo. Con arreglo a dicha legislación, el oponente tendrá la posibilidad de responder a las observaciones del titular. Y a partir de las alegaciones que hayan presentado el oponente y el solicitante, la persona facultada para dirimir los procedimientos de oposición en el marco de la legislación aplicable decidirá si se mantiene o se revoca la patente.

15. Puesto que el objeto de los procedimientos de oposición es proporcionar un mecanismo simple que garantice la calidad y la validez de las patentes concedidas, las leyes de muchos países establecen que cualquiera de las partes, incluido el solicitante o el titular de la patente, puede interponer un procedimiento de oposición. No obstante, algunas legislaciones establecen que cualquier tercero (a excepción del solicitante o el titular) puede entablar un procedimiento de oposición. En muchos países, para incoar tales procedimientos es necesario pagar una tasa.

16. Generalmente es posible recurrir, a menudo ante un tribunal, la decisión que haya tomado el órgano encargado de dirimir el procedimiento. Cabe señalar que, con arreglo al párrafo 5 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, las decisiones administrativas definitivas estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. El número de solicitudes de patente o de patentes con respecto a las cuales se incoan procedimientos de oposición no es muy alto. Los porcentajes de 2007 correspondientes a tales procedimientos en la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Alemana de Patentes y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual son del 6,0%, el 4,6% y el 1,3% respectivamente.¹

¹ Base de datos de estadísticas de la OMPI. El porcentaje relativo a los procedimientos de oposición se ha calculado a partir del número de procedimientos incoados y el número de patentes concedidas en 2007.

III. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

17. La finalidad del sistema de patentes es fomentar la innovación garantizando un derecho limitado y exclusivo para impedir que terceros utilicen una invención patentada sin el consentimiento del titular y exigiendo al mismo tiempo a éste último la divulgación al público de información completa sobre la invención. Para que este objetivo se cumpla y se obtenga la protección de la invención, la legislación sobre patentes establece estrictos requisitos, tanto procedimentales como sustantivos. Tales requisitos son fundamentales para la eficacia del sistema de patentes, ya que se establecieron a fin de asegurar que sólo se conceda protección a las invenciones que “valga la pena” proteger a los fines de impulsar la innovación y satisfacer los intereses de la sociedad en general.

18. No obstante, en la realidad se dan casos de invenciones en que, aun sin satisfacer todos los requisitos establecidos por la legislación aplicable, se obtiene protección por patente. Por ejemplo, puede ocurrir que la persona encargada del examen sustantivo pase por alto un elemento del estado de la técnica y por inadvertencia adopte una decisión favorable con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada. Lo cual no tiene por qué interpretarse como un examen mal hecho, puesto que la información sobre el estado de la técnica podría haber sido publicada en un idioma poco común o figurar en una publicación aislada. Para rectificar la concesión errónea de una patente, por lo general pueden entablarse procedimientos de revocación de una patente ante un tribunal competente o ante un órgano administrativo o cuasijudicial, cuya decisión puede a su vez ser revisada por un órgano judicial. El procedimiento de oposición ofrece un estrato administrativo más en el examen que impide que se concedan erróneamente patentes mediante la participación de terceros en el proceso de examen. La idea es que la participación de terceros, que pueden tener un buen conocimiento de la tecnología en cuestión, complementa los recursos de que dispone la oficina de patentes, lo que aumenta la credibilidad de las patentes concedidas. Como los procedimientos de oposición tienen lugar justo antes o después de que se conceda la patente, puede rectificarse con prontitud la concesión errónea de patentes. Para el titular también puede resultar ventajoso que se rectifique la concesión errónea de una patente en una etapa temprana, ya que así podrá confiar con más criterio en la validez de su patente.

19. El procedimiento de oposición presenta varias ventajas en comparación con un proceso de examen ante un tribunal. Entre otras:

- i) el procedimiento de oposición, que es un proceso administrativo, es generalmente más simple, rápido y barato;
- ii) cualquier persona puede incoar un procedimiento de oposición (o cualquier tercero) mientras que los procedimientos de revocación de patentes, en algunos países, sólo pueden ser interpuestos por las partes que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, una parte que sea parte interesada o a la que afecte negativamente la decisión que se recurre. Así, en el procedimiento de oposición se tiene en cuenta el conocimiento más amplio de la sociedad en general;
- iii) en los órganos que dirimen los procedimientos de oposición, la decisión está en manos de examinadores o de otros funcionarios con conocimientos técnicos; los jueces, por el contrario, no tienen por qué estar familiarizados con la tecnología en cuestión.

20. Si bien el objetivo principal de los procedimientos de oposición es asegurar que no se concedan patentes a creaciones que no cumplen los requisitos de patentabilidad, tienen además el importante objetivo de salvaguardar la información que forma parte del dominio público.² Aun siendo posible incoar un procedimiento de revocación, la concesión de patentes de poca calidad puede tener un efecto limitador en el dominio público. En otras palabras, una vez que se ha concedido erróneamente una patente, la invención reivindicada, que en otros casos formaría parte del dominio público, sólo podrá ser utilizada por terceros con el consentimiento del titular.

21. Por otra parte, el procedimiento de oposición acarrea un costo y no siempre está libre de críticas. En primer lugar, para que el procedimiento de oposición resulte eficaz, la administración (la oficina de patentes) necesita contar con los recursos adecuados, como examinadores cualificados técnicamente con competencias para revisar la decisión inicial.³

22. El principal problema que plantea la elaboración de un procedimiento de oposición es, no obstante, el posible retraso que puede acarrear en el proceso completo de concesión de una patente. Cuando se emprenden varios procedimientos de oposición basados en diferentes elementos del estado de la técnica y en diferentes motivos, el solicitante (o el titular) contestará a cada oponente y defenderá su invención. Puesto que cualquiera puede incoar un procedimiento de oposición, en los casos complejos podrían incoarse muchos de estos procedimientos.⁴ Por una parte, el procedimiento de oposición anterior a la concesión de una patente fomenta la seguridad jurídica, al posibilitar el examen por terceros de la patentabilidad de una invención antes de que se conceda la patente. Es decir que dicho procedimiento aumenta la validez de las patentes concedidas. Por otra parte, mientras está en curso el procedimiento de oposición anterior a la concesión, no se tramitan las demás solicitudes que todavía han de examinarse en la oficina, respecto de las cuales no se iniciarán procedimientos de oposición. En la práctica solo se interponen procedimientos de este tipo con respecto a muy pocas solicitudes. Lo que acarrea en consecuencia retrasos en la concesión de patentes. Si bien el procedimiento de oposición posterior a la concesión no abarca el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente, en el tiempo en que se resuelve el procedimiento la observancia de la patente concedida es incierta. En resumen, las personas encargadas de adoptar políticas deben tener en cuenta dos elementos: por una parte, un proceso de examen adicional puede tener un efecto positivo en el fomento de la innovación, al aumentar la calidad y la validez de las patentes concedidas. Por otra parte, dicho proceso adicional puede tener un efecto negativo en el fomento de la innovación, al retrasar los trámites de concesión de patentes.

² Las recomendaciones N.º 16 y 20 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo se refieren a las cuestiones del dominio público.

³ Alternativamente, una oficina de patentes que no disponga de recursos para efectuar un examen sustantivo puede concertar acuerdos de cooperación con otras oficinas.

⁴ Por ejemplo, en el caso *Oncomouse* (EP 0169672) se incoaron 17 procedimientos de oposición, y en el caso *Edinburgh/stem cells* (EP 0695351) se incoaron 14. En un estudio se muestra que con el valor de la patente aumenta la posibilidad de que se interpongan procedimientos de oposición, y que estos procedimientos son especialmente frecuentes en los ámbitos de intensa actividad de patentes y que presentan una incertidumbre técnica o de mercado muy alta. (Dietman Harhoff, Markus Reitzig “Determinant of opposition against EPO patent grants – the case of biotechnology and pharmaceuticals”, *International Journal of Industrial Organization*, 22 (2004), 443-480).

23. Los cambios introducidos en el procedimiento de oposición del Japón durante los últimos 15 años tienen interés desde la perspectiva política mencionada anteriormente. Antes de 1994, la legislación japonesa sobre patentes incluía un procedimiento de oposición anterior a la concesión de patentes con el que se podía complementar el examen mediante examinadores de los aspectos sustantivos. No obstante, la preocupación por los retrasos en la concesión de patentes se fue intensificando hasta que, en 1994, el procedimiento de oposición anterior a la concesión fue sustituido por el posterior a la concesión. Así, en el Japón coexisten dos mecanismos para impugnar la validez de patentes concedidas: el procedimiento de oposición posterior a la concesión de patentes y el recurso administrativo de revocación de patentes. El procedimiento de oposición posterior a la concesión puede ser interpuesto por cualquier persona en el plazo de seis meses desde la fecha de concesión de la patente. No obstante, el oponente no puede participar enteramente en el proceso de revisión, que se lleva a cabo entre la oficina de patentes y el titular de la patente. El mecanismo se ideó de modo que la oficina de patentes examine su decisión inicial a partir de las pruebas que haya aportado el oponente y del contraargumento, en su caso, que haya presentado el titular. Por otra parte, el recurso de revocación de una patente, que es un procedimiento *inter partes*, puede ser interpuesto por una parte interesada en cualquier momento después de la concesión de la patente. Posteriormente este doble sistema resultó problemático, ya que la misma patente podía ser objeto tanto de la oposición posterior a la concesión como del recurso de revocación en dos asuntos separados. La situación se complicó aún más tras la decisión del Tribunal Supremo de abril de 2000, según la cual los tribunales judiciales tenían competencia para revisar la validez de las patentes con independencia de la situación y el resultado de los procedimientos de apelación interpuestos ante la Oficina Japonesa de Patentes.⁵

24. A fin de simplificar los procedimientos de examen tras la concesión de una patente, en 2004 se suprimió el procedimiento de oposición posterior a la concesión, y el mecanismo para recurrir una patente concedida quedó simplificado a un único procedimiento, esto es el recurso administrativo de revocación de una patente. En el marco del recurso de revocación de patentes revisado cualquiera puede, en principio, interponer un recurso. A fin de ofrecer una opción más simple y barata para facilitar la invalidación de patentes que hayan sido concedidas erróneamente, la Oficina ha creado un mecanismo que posibilita a terceros presentar, gratuitamente, toda información que pueda resultar valiosa con respecto a los diversos requisitos de patentabilidad, aun cuando la patente ya haya sido concedida.

25. Conviene también tener en cuenta la experiencia de China en la elaboración de un procedimiento de oposición. Antes de 1992, en China existía un procedimiento de oposición anterior a la concesión de patentes, que se sustituyó por el procedimiento posterior a la concesión debido a los retrasos en la concesión de patentes. Antes del año 2000 existían dos sistemas: un procedimiento de oposición posterior a la concesión y un procedimiento de invalidación posterior a la concesión. Ambos sistemas se diferenciaban en los motivos que debían alegarse para obtener la invalidación de una patente y en los plazos para interponer un recurso. En concreto, el procedimiento de invalidación no podía incoarse hasta que no se hubiera resuelto el procedimiento de oposición sobre la misma patente. En el año 2000 se enmendó la legislación sobre patentes a fin de abolir el procedimiento de oposición posterior a la concesión. La enmienda era necesaria ya que en tal situación podía ocurrir que el titular tuviera que enfrentarse a múltiples oposiciones y porque dicho procedimiento suponía una sobrecarga para la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). Actualmente, el único

⁵ Fujitsu v. Texas Instruments, 1998(O)N.º 364, Tribunal Supremo, 11 de abril de 2000.

procedimiento disponible para recurrir la validez de una patente es el procedimiento de invalidación de patentes.⁶

26. Aunque tal vez sea aún muy pronto para adelantar conclusiones sobre los cambios que se efectuaran en el Japón y China, parece que en el trazado de un procedimiento de oposición nacional debe tenerse en cuenta la existencia de otras opciones para revisar la validez de patentes. Parece que si el sistema de patentes de un país contempla más de un mecanismo de revisión, un nuevo mecanismo debería ofrecer nuevas ventajas y no constituir simplemente la duplicación de otro sistema de examen. Esto puede complicar los procedimientos, retrasar todo el proceso de adopción de la decisión administrativa definitiva y aumentar asimismo la incertidumbre jurídica.

IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

27. No hay ningún tratado internacional que regule específicamente los procedimientos de oposición. Los países tienen la libertad de incluir, o de no hacerlo, mecanismos de oposición en sus leyes nacionales. Si bien los tratados existentes no contienen requisitos sustantivos con respecto a los procedimientos de oposición, algunos de los requisitos procedimentales de carácter general que se estipulan en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) pueden aplicarse a los procedimientos de oposición.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

28. El párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cuando la legislación de un miembro establezca procedimientos de revocación administrativa y procedimientos *inter partes* como los de oposición, revocación y cancelación, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41. Dichos párrafos establecen lo siguiente:

“2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.”

29. Además, el párrafo 5 del artículo 62 establece que las decisiones administrativas definitivas de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 del artículo 62, por ejemplo los procedimientos de revocación administrativa o procedimientos *inter partes* como el de oposición, estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. No obstante,

⁶ Haitao Sun, “Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: A Comparative Study”, 15 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2004.

no habrá obligación de ofrecer la oportunidad de efectuar dicha revisión cuando los resultados de los procedimientos de oposición o de revocación administrativa no sean satisfactorios, siempre que los motivos de tales procedimientos puedan ser objeto de procedimientos de invalidación.

30. Por otra parte, como norma general, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 62, los miembros se asegurarán de que los procedimientos relativos a la concesión de patentes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

31. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del PLT, el incumplimiento de determinados requisitos formales relativos a una solicitud no podrá constituir motivo de revocación o invalidación de una patente, sea total o parcialmente, excepto cuando el incumplimiento del requisito de forma sea consecuencia de una intención fraudulenta. Los requisitos de forma son los siguientes: i) forma o contenido de la solicitud (párrafo 1 del artículo 6 del PLT); ii) requisitos de forma relativos al formulario de petitorio, a las tasas o al documento de prioridad (párrafos 2, 4 y 5 del artículo 6 del PLT); iii) forma y medios de transmisión de comunicaciones (párrafos 1 y 3 del artículo 8); y iv) idioma y firma de las comunicaciones (párrafos 2 y 4 del artículo 8). En otras palabras, una vez que se ha concedido una patente, no será revocada o invalidada aduciendo que se han incumplido los requisitos formales mencionados anteriormente.

32. Además, el párrafo 2 del artículo 10 del PLT establece que una patente no podrá ser revocada o invalidada, total o parcialmente, sin que el titular haya tenido la oportunidad de formular observaciones sobre la revocación o la invalidación prevista, y de efectuar modificaciones y correcciones cuando le esté permitido en virtud de la legislación aplicable, dentro de un plazo razonable.

33. Por otra parte, el artículo 11 del PLT establece la posibilidad, en determinadas condiciones, de disponer de una prórroga de un determinado plazo para entablar un procedimiento ante la oficina de patentes, y el artículo 12 del PLT establece que una Parte Contratante dispondrá que, cuando un solicitante haya perdido sus derechos por no cumplir un plazo, la oficina restablecerá los derechos, siempre que el incumplimiento del plazo ocurra a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o cuando el retraso no sea intencional. No obstante, con arreglo al punto vi) del párrafo 5 de la regla 12 y al punto iv) de la regla 13 del PLT, ninguna Parte Contratante estará obligada, en virtud del artículo 11 del PLT, a conceder una medida compensatoria o el restablecimiento de derechos, en virtud del artículo 12, respecto del plazo para interponer un recurso en procedimientos *inter partes*. En otras palabras, una Parte Contratante es libre de establecer, o de no hacerlo, la prórroga de un plazo o el restablecimiento de derechos con respecto al plazo previsto para incoar un procedimiento *inter partes* como el de oposición.

34. No obstante, al adoptar estas reglas, la Conferencia Diplomática adoptó la declaración concertada N.º 5, en que se establece que si bien es apropiado excluir los recursos relativos a los procedimientos *inter partes* de las medidas compensatorias contempladas en los artículos 11 y 12, es también conveniente que la legislación aplicable de las Partes Contratantes prevea medidas apropiadas en esas circunstancias, que tomen en consideración

los intereses concurrentes de terceros, así como los intereses de otras partes ajenas a los procedimientos.

V. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

35. Como se ha mencionado anteriormente, cada país puede tener sus razones para introducir en su legislación procedimientos de oposición, o para no hacerlo. En los países con procedimientos de oposición, los requisitos procedimentales y sustantivos presentan aspectos comunes, pero difieren en los detalles, que reflejan necesidades distintas. Entre otras, las diferencias son las siguientes: i) oposición anterior o posterior a la concesión de una patente; ii) derecho a incoar un procedimiento de oposición; iii) plazo para incoar un procedimiento de oposición; iv) motivos de la oposición; v) requisitos de los procedimientos *inter partes*, como una petición, una notificación a las partes, alegaciones, pruebas, audiencia, decisión definitiva, etcétera; y vi) recurso contra la decisión definitiva (autoridad competente, plazo para incoar un recurso, etcétera). En los siguientes párrafos se ilustran los procedimientos de oposición de varios países o regiones.

Brasil

36. La Ley de Propiedad Industrial del Brasil⁷ establece procedimientos administrativos de anulación que pueden incoarse *ex officio* o por petición de cualquier persona que tenga un interés legítimo, en un plazo de seis meses desde la fecha de concesión de la patente.⁸

37. Los procedimientos administrativos de anulación pueden instruirse alegando cualquiera de los siguientes motivos:⁹

- i) incumplimiento de los requisitos jurídicos de patentabilidad;
- ii) incumplimiento, en las descripciones y reivindicaciones, de los requisitos de divulgación suficiente y de habilitación;
- iii) el objeto de la patente abarca un ámbito mayor al que se especifica en la solicitud de patente presentada inicialmente;
- iv) omisión, en el proceso de concesión de la patente, de alguna de las formalidades esenciales, indispensables para la concesión de la patente.

38. Una vez que se acepta la solicitud de anulación, se notifica de ello al titular de la patente y se le invita a presentar observaciones al respecto en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que recibe la notificación. Tras ese plazo, se hayan o no presentado observaciones, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) emite una opinión e invita al titular de la patente y a la persona que haya presentado la solicitud de anulación a que presenten observaciones en otro plazo de 60 días.¹⁰

⁷ Ley de Propiedad Industrial N.º 9.279, 14 de mayo de 1996.

⁸ Artículo 51 de la Ley de Propiedad Industrial.

⁹ Artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.

¹⁰ Artículo 53 de la Ley de Propiedad Industrial.

39. Una vez vencido el plazo de 60 días, aun cuando no se hayan presentado observaciones, el Presidente del INPI dirime el asunto a partir de las conclusiones de los informes técnicos y jurídicos que le hayan presentado los departamentos competentes del INPI encargados de su estudio. La decisión del Presidente es definitiva y no puede recurrirse.¹¹ La anulación de una patente surtirá efecto desde la fecha de presentación de la solicitud.¹²

Egipto

40. En Egipto existe la posibilidad de entablar, ante la Oficina Egipcia de Patentes, procedimientos de oposición antes de la concesión de una patente. El artículo 16 de la Ley sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual¹³ establece que toda parte puede interponer ante la Oficina de Patentes un recurso de una patente alegando las razones de ello en el plazo de 60 días desde que se publica la aceptación de la solicitud en el boletín de patentes. Para interponer dicho recurso es necesario pagar una tasa que se reembolsará en caso de que la oposición sea aceptada.

41. En los casos en que la solicitud guarda relación con cuestiones de defensa, producción de equipo militar, seguridad, o incide en cuestiones relativas a la salud, el Ministerio competente puede oponerse a la concesión de la patente en un plazo de 90 días desde la fecha de publicación de la solicitud.¹⁴

42. Una vez que se acepta el recurso de oposición, la Oficina remitirá al solicitante una copia del recurso en el plazo de 7 días desde su recepción. El solicitante podrá responder a las alegaciones que figuran en el recurso de oposición en el plazo de 15 días desde que recibe la notificación del recurso. A continuación la Oficina envía a la parte oponente una copia de la respuesta del solicitante en el plazo de 7 días desde que la recibe.¹⁵

43. El examen del recurso de oposición corre a cargo de un Comité integrado por un presidente, que es juez de un tribunal de apelación, o una persona de análogas competencias que sea miembro del sistema judicial, un juez adjunto al Consejo de Estado (tribunal administrativo) más otros tres miembros con las competencias adecuadas. La Ley no establece la participación obligatoria en la labor del Comité de representantes de la Oficina de Patentes. En algunos casos, el Comité puede solicitar el asesoramiento de un experto del Gobierno o de un experto externo.¹⁶ El Comité adopta una decisión en un plazo de 60 días desde la fecha en que se presentó el recurso de oposición.¹⁷ Posteriormente, la Oficina informa a las partes sobre la decisión explicando los motivos de dicha decisión en un plazo de 10 días desde su publicación.¹⁸

¹¹ Artículo 54 de la Ley de Propiedad Industrial.

¹² Artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial.

¹³ Ley N.º 82/2002 sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁴ Artículo 17 de la Ley N.º 82/2002 sobre la Protección de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁵ Regla 24 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

¹⁶ Reglas 27 y 28 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

¹⁷ Artículo 36 de la Ley N.º 82/2002 sobre la Protección de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁸ Regla 29 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

44. Tanto la Oficina de Patentes como cualquier otra parte interesada podrá recurrir la decisión del Comité ante el tribunal administrativo en el plazo de 60 días desde la fecha en que se notifica.

India

45. La Ley de Patentes de la India contempla los procedimientos de oposición anteriores y posteriores a la concesión de patentes. Tras la publicación de una solicitud de patente y antes de que se conceda, cualquier persona puede interponer un recurso de oposición a la concesión de la patente¹⁹ ante el Director General de la Oficina de Patentes, Diseños y Marcas de la India. Juntamente con la presentación de pruebas y de la solicitud de vista, el recurso puede instruirse alegando los siguientes motivos:

i) el solicitante, o su mandante o representante, obtuvieron ilegítimamente la invención, o una parte de la misma, perteneciente al oponente o a su mandante o representante;

ii) la invención reivindicada ha sido publicada antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) en la descripción de una solicitud presentada en la India en o posteriormente a la fecha de 1 de enero de 1912, o en cualquier otro documento, en la India o en otro lugar, siempre que la excepción del período de gracia no afecte a la divulgación;

iii) la invención reivindicada se describe en la reivindicación contenida en una descripción completa publicada en o posteriormente a la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la reivindicación del solicitante y presentada en relación con una solicitud de patente en la India antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la reivindicación del solicitante;

iv) la invención reivindicada es conocida o utilizada públicamente en la India antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad). Cuando una invención reivindicada es una invención relativa a un proceso, se considerará una invención conocida o utilizada públicamente en la India antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la reivindicación si ya se hubiera importado en la India un producto elaborado mediante dicho proceso antes de esa fecha, salvo en el caso en que dicha importación se ha producido únicamente a los fines de un ensayo o examen aceptables.

v) la invención reivindicada es evidente y no hay duda de que no entraña actividad inventiva, teniendo en cuenta las cuestiones sobre la publicación referidas en el punto ii) o los usos registrados en la India antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad);

vi) el objeto de la invención reivindicada no es una invención según la definición de la Ley ni es patentable en el marco de la Ley;

vii) la especificación completa no describe suficiente ni claramente la invención o el modo de obtenerla;

¹⁹ Artículo 25.1) de la Ley de Patentes de 1970.

viii) el solicitante no ha divulgado la información prescrita en el artículo 8 de la Ley (información relativa a solicitudes extranjeras correspondientes) o ha presentado información falsa;

ix) al reivindicar la prioridad, la solicitud no fue presentada en el plazo de 12 meses desde la fecha de prioridad;

x) la descripción completa no divulga, o menciona en forma engañosa, la fuente o el origen geográfico del material biológico utilizado en la invención;

xi) la invención reivindicada en la descripción completa se prevé gracias a los conocimientos, orales o de otro tipo, disponibles en cualquier comunidad local o indígena de la India o de cualquier otro país.

46. Conforme a la regla 55.1A), no se concederán patentes antes de que venza el plazo de seis meses desde la fecha de publicación de la solicitud. En otras palabras, para interponer un recurso de oposición antes de que se conceda una patente, los terceros disponen de seis meses como mínimo desde la fecha de publicación de la solicitud. Si el Director General opina que la solicitud debe rechazarse o enmendarse, se lo notificará al solicitante y le enviará además una copia de los documentos presentados por el oponente. En respuesta, el solicitante puede presentar su declaración y pruebas en apoyo a su solicitud en el plazo de tres meses desde la fecha en que recibe la notificación del Director General. Tras examinar las declaraciones y pruebas de ambas partes, el Director General decidirá si debe o no concederse la patente.

47. Una vez que una patente ha sido concedida, los terceros tienen una nueva oportunidad para interponer un recurso de oposición.²⁰ Dicho recurso puede ser interpuesto por cualquier persona interesada antes de que venza el plazo de un año desde la fecha en que se publica la concesión de una patente, alegando los mismos motivos que se exponen en el párrafo 46. El Director General notificará al titular de la patente que se ha interpuesto un recurso de oposición.²¹ El oponente enviará una declaración escrita exponiendo sus intereses, los hechos en que basa su oposición, las medidas que espera que se tomen así como las pruebas, si dispone de ellas, junto con el recurso de oposición; además, remitirá al titular de la patente una copia de su declaración y de las pruebas, en su caso.²² El titular puede responder al recurso del oponente y presentar pruebas que apoyen la patente en el plazo de dos meses desde que recibe la copia de la declaración y las pruebas del oponente. El titular remitirá a su vez una copia de su respuesta al oponente. Si el titular no contesta en el plazo de dos meses, se considerará revocada la patente.²³ Una vez que el oponente recibe la respuesta del titular, puede, en el plazo de un mes, presentar pruebas relativas exclusivamente a las pruebas del titular, e informará al respecto al titular.²⁴

48. El recurso de oposición posterior a la concesión de una patente es examinado por un órgano integrado por tres miembros. Este órgano examina todos los documentos y las pruebas presentadas y a continuación presenta recomendaciones al Director General. Tras recibir dichas recomendaciones y tras dar al titular y al oponente la oportunidad de ser oídos,

²⁰ Artículo 25.2) de la Ley de Patentes de 1970.

²¹ Artículo 25.3) de la Ley de Patentes de 1970.

²² Regla 57 del Reglamento de Patentes de 2003.

²³ Regla 58.2) del Reglamento de Patentes 2003.

²⁴ Regla 59 del Reglamento de Patentes 2003.

el Director General ordenará que la patente se mantenga, se enmiende o se revoque.²⁵ El Director General no tendrá en cuenta documentos personales, ensayos o usos secretos de la invención a la hora de determinar el cumplimiento de los puntos iv) y v) del párrafo 46.

49. En el artículo 26 de la Ley de Patentes se contemplan disposiciones específicas para los casos en los que se acepte una oposición por considerarse que la invención reivindicada ha sido obtenida indebidamente del oponente (véase el inciso i) del párrafo 46 *supra*). En esos casos, el Director General puede tomar una decisión en el sentido de modificar la patente a los fines de ponerla a nombre del oponente. Análogamente, si una parte de la invención descrita en el fascículo de patente se ha obtenido indebidamente del oponente, el Director General podrá tomar una decisión en el sentido de que se modifique el fascículo excluyendo dicha parte de la invención.

50. La decisión que tome el Director General en relación con una oposición previa o una oposición posterior a la concesión puede ser objeto de apelación ante la Junta de Apelaciones en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la decisión, a menos de que en las normas de dicha junta se contemplen otros plazos.

Oficina Eurasiática de Patentes

51. En el Convenio sobre la Patente Eurasiática se contemplan disposiciones de revocación posterior a la concesión en relación con las patentes eurasiáticas. Las patentes eurasiáticas pueden ser revocadas por cualquier persona, salvo el titular de la patente, presentando con ese fin una notificación de oposición en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la información de concesión de la patente eurasiática de que se trate²⁶. No se contempla la posibilidad de alargar el plazo para la presentación de notificaciones de oposición²⁷. Tampoco se contempla la posibilidad de restablecer el derecho a presentar una notificación de oposición en razón de la expiración del plazo de presentación.²⁸

52. La notificación de oposición deberá presentarse por escrito, exponer los motivos por los que se presenta una oposición e ir acompañada del pago de las tasas estipuladas a ese respecto.²⁹ El examen de la oposición deberá realizarse en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su recepción por la Oficina Eurasiática de Patentes (en adelante denominada la “Oficina Eurasiática”).

53. En la notificación de oposición podrán alegarse los siguientes motivos de revocación de la patente:³⁰

²⁵ Artículo 25.4) de la Ley de Patentes de 1970.

²⁶ Véase la regla 53.1) del Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática y el párrafo 1.1 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones a la Concesión de Patentes Eurasiáticas sobre la base de una Revocación Administrativa de dichas Patentes (en adelante denominadas “Normas de Presentación y Examen de Oposiciones”).

²⁷ Regla 37.4) del Reglamento de Patentes.

²⁸ Regla 39.3) del Reglamento de Patentes.

²⁹ Regla 53.5) del Reglamento de Patentes.

³⁰ Regla 53.2) del Reglamento de Patentes y párrafo 1.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

i) incumplimiento de las condiciones de patentabilidad, por determinarse que la invención:

- no es nueva;
- no entraña actividad inventiva;
- no tiene aplicación industrial;
- no se reconoce *per se* como invención;
- forma parte de lo que se consideran soluciones en relación con las cuales no se conceden patentes eurasiáticas.

ii) en las reivindicaciones figuran características que no figuraban en la solicitud originalmente presentada.

54. Cada una de las condiciones que acaban de enumerarse constituyen, por separado, motivos de revocación de patentes eurasiáticas. La i) indicación incorrecta del titular de la patente o inventor en la patente eurasiática; ii) el incumplimiento de los requisitos estipulados en lo que respecta a la materia del fascículo o los dibujos; y iii) el incumplimiento del requisito de unidad de la invención no constituyen motivos para la revocación administrativa en lo que respecta a las patentes eurasiáticas.³¹

55. Si al presentarse una notificación de oposición se cumplen los requisitos estipulados a ese respecto³², la Oficina Eurasiática aceptará dicha notificación e informará al oponente acerca de la aceptación del examen de la oposición e invitará al titular de la patente a responder a dicha notificación en el plazo estipulado por la Oficina Eurasiática.³³

56. El titular de la patente someterá a la Oficina Eurasiática su respuesta con respecto a la notificación de oposición y expondrá las razones por las que refuta las reivindicaciones del oponente, y podrá efectuar cambios y modificaciones en la patente.³⁴

57. Seguidamente, la Oficina Eurasiática enviará la respuesta y los cambios y modificaciones realizados por el titular de la patente al oponente o, en el caso de haberse presentado varias notificaciones de oposición, a todos los oponentes. Si lo considera necesario, la Oficina Eurasiática podrá invitar al oponente a exponer su punto de vista con respecto a la respuesta del titular de la patente en el plazo estipulado en la comunicación.³⁵

58. El examen de la notificación de oposición en cuanto al fondo y la decisión acerca de la misma será realizada, en nombre de la Oficina Eurasiática, por una junta integrada por tres examinadores como mínimo, empleados de la Oficina Eurasiática, de los cuales, dos por lo menos no guarden relación con la decisión de conceder la patente eurasiática objeto de oposición. Si se juzga necesario, también formará parte de la junta un jurista de la Oficina Eurasiática. El presidente de la junta será designado de entre los examinadores que no hayan participado en la decisión de conceder la patente objeto de oposición.

³¹ Párrafo 1.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

³² Para presentar una notificación de oposición hay que cumplir las condiciones estipuladas en los párrafos 1, 5 y 6 de la Regla 53 del Reglamento de Patentes, y la Sección 1 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

³³ Párrafo 3.2 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

³⁴ Párrafo 3.5 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

³⁵ Párrafo 3.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

59. La junta examinará la notificación de oposición con respecto a los motivos de revocación que se expongan en la misma. La junta tiene la facultad de examinar la validez de la concesión de la patente sobre la base de otros motivos no expuestos en la notificación.³⁶

60. El examen de la notificación de oposición en cuanto al fondo culminará con una decisión sin que haya que proceder a vista alguna, a menos de que las partes soliciten que se organice una reunión de ese tipo o que la Oficina Eurasiática considere conveniente organizarla.

61. El procedimiento administrativo de revocación puede traducirse en una decisión por parte de la Oficina Eurasiática de revocar la patente de que se trate, de rechazar la notificación de oposición o de corregir o modificar la patente. La patente eurasiática que haya sido descalificada a raíz de un procedimiento de revocación, ya sea total o parcialmente, se considerará inválida en todos los Estados contratantes a partir de la fecha de presentación de la solicitud eurasiática.³⁷

62. La decisión acerca de un procedimiento de oposición a la concesión de una patente eurasiática es publicada en la Gaceta de la Oficina Eurasiática. En caso de que la oposición dé lugar a una modificación de la patente, la Oficina Eurasiática publicará el nuevo fascículo de la patente con la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la forma en que hayan sido modificados. En caso de que se interponga un procedimiento de apelación no se procederá a acto alguno relacionado con la puesta en práctica de la decisión acerca de la oposición, incluida la introducción de cambios en el Registro de patentes eurasiáticas, o la publicación de información acerca de la decisión sobre la oposición en el Boletín de la Oficina Eurasiática, hasta que se tome una decisión con respecto a la apelación.

63. Toda parte interesada en el examen de la oposición puede interponer una apelación contra la decisión en cuestión ante el Presidente de la Oficina Eurasiática en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión. El Presidente de la Oficina Eurasiática examinará la apelación y dispondrá que se proceda a un nuevo examen de la oposición por la Junta o tomará una decisión definitiva acerca de la oposición.³⁸

Oficina Europea de Patentes (OEP)

64. En el Convenio sobre la Patente Europea se contemplan procedimientos de oposición posterior a la concesión. En el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes, cualquier persona podrá oponerse a una patente ante la Oficina Europea de Patentes previo pago de la tasa de oposición.³⁹ El titular de la patente no tiene derecho a interponer un procedimiento de oposición⁴⁰ aunque puede solicitar la limitación de su patente en virtud de lo dispuesto en el artículo 105a del Convenio sobre la Patente Europea.

³⁶ Párrafo 4.4 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

³⁷ Regla 53.4) del Reglamento de Patentes.

³⁸ Regla 53.8) del Reglamento de Patentes.

³⁹ Artículo 99 del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴⁰ G 9/93 (OJ 12/1994,891).

65. La notificación de oposición debe presentarse por escrito y contener, entre otras cosas, una declaración del alcance de la oposición con respecto a la patente y los motivos en que se basa dicha oposición, así como una indicación de los hechos y pruebas relativas a los motivos.⁴¹

66. La División de Oposición de la OEP se encarga del examen de toda oposición interpuesta con respecto a una patente europea. Está integrada por tres examinadores técnicos, y en algunos casos, en la medida en que la naturaleza de la decisión así lo exija, puede verse ampliada para incorporar a un examinador competente en cuestiones jurídicas.⁴²

67. Como se estipula en el artículo 100 del Convenio sobre la Patente Europea, sólo se pueden presentar oposiciones sobre la base de los siguientes motivos: si la materia objeto de la patente no es patentable con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52 a 57 (invenciones patentables, excepciones a la patentabilidad, novedad, divulgaciones no perjudiciales, actividad inventiva, aplicación industrial); si la invención no ha sido suficientemente divulgada de modo que un experto en la materia pueda realizarla; y si el contenido de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada o, si la patente ha sido concedida sobre la base de una solicitud divisional o de una nueva solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, si va más allá del contenido de la solicitud anterior en la forma presentada.

68. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del Convenio sobre la Patente Europea, si la oposición es admisible⁴³, la División de Oposición examinará si al menos uno de los motivos de oposición a que se refiere el artículo 100 se opone al mantenimiento de la patente europea. En el curso de dicho examen, la División de Oposición instará a las partes a presentar sus observaciones sobre las comunicaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones procedentes de otras partes. En particular, una vez aceptada la notificación de oposición, se remitirá al titular de la patente, que tendrá la facultad de responder con observaciones y modificaciones con respecto a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos con arreglo a un plazo establecido por la División de Oposición. Las observaciones y modificaciones formuladas por el titular de la patente serán remitidas por la OEP a las demás partes en el procedimiento de oposición, que a su vez tendrán la oportunidad de responder con arreglo a un plazo estipulado.⁴⁴

69. En el marco de un procedimiento de oposición, habrá lugar al procedimiento oral, bien cuando la Oficina Europea de Patentes lo juzgue oportuno o a instancia de una de las partes en el procedimiento.⁴⁵ Los procedimientos orales son competencia de la División de

⁴¹ Regla 76 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴² Artículo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴³ En la regla 77 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea se contemplan los motivos de rechazo de una oposición por considerarse inadmisibles.

⁴⁴ Regla 79 del Reglamento de Ejecución con respecto a la Parte V del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴⁵ Artículo 116.1) del Convenio sobre la Patente Europea.

Oposición.⁴⁶ Por lo general son de índole pública salvo si la División de Oposición decide lo contrario.⁴⁷

70. La División de Oposición tomará una decisión sobre la base de todas las pruebas presentadas. En caso de empate de votos, decidirá el del Presidente de la División de Oposición.⁴⁸ Si la División de Oposición considera que al menos un motivo de oposición se opone al mantenimiento de la patente europea, revocará la patente. En caso contrario, rechazará la oposición. Si la División de Oposición considera que, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el titular de la patente en el transcurso del procedimiento de oposición, la patente (y la invención que constituye su objeto) cumplen los requisitos sobre el Convenio sobre la Patente Europea, decidirá mantener la patente tal como haya sido modificada. Si tras la introducción de dichas modificaciones, la patente no cumple los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea, la División de Oposición revocará la patente.⁴⁹

71. La oposición a la patente europea afectará a la misma en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos. Toda decisión de la División de Oposición podrá ser objeto de recurso ante la Cámara de Recursos de la OEP por toda parte en el procedimiento que se haya visto adversamente afectada por dicha decisión.⁵⁰

72. El recurso deberá interponerse ante la OEP en un plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la decisión impugnada y sólo se considerará interpuesto después de satisfecha la tasa correspondiente. Además, y en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la notificación de la decisión deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso.⁵¹

73. Las decisiones dictadas por una cámara de recursos podrán ser objeto de una petición de revisión ante la Alta Cámara de Recursos pero exclusivamente sobre la base de los motivos estipulados en el artículo 112.a.2) del Convenio sobre la Patente Europea.

74. En 2008 se interpusieron procedimientos de oposición en relación con 2.800 patentes europeas concedidas por la OEP (3.300 patentes en 2007) y 1.980 decisiones en relación con casos de oposición surtieron efecto (2.100 en 2007).⁵² Por lo general, aproximadamente un 6% de patentes concedidas son objeto de oposición. De dichas patentes, cerca de un tercio son objeto de revocación, un tercio son mantenidas en la forma modificada y un tercio son mantenidas en la forma en la que fueron concedidas originalmente (rechazo de la oposición). Conforme a las estimaciones más recientes de que se dispone, el porcentaje de oposiciones interpuestas ante la OEP es considerablemente mayor en lo que respecta al sector

⁴⁶ Artículo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴⁷ Se trata de casos en los que la "publicidad pudiera presentar inconvenientes graves e injustificados, especialmente a alguna de las partes en el procedimiento" (Artículo 166 del Convenio sobre la Patente Europea).

⁴⁸ Artículo 19 Convenio sobre la Patente Europea.

⁴⁹ Artículo 101 del Convenio sobre la Patente Europea.

⁵⁰ Artículo 106 del Convenio sobre la Patente Europea.

⁵¹ Artículo 108 Convenio sobre la Patente Europea.

⁵² *EPO Annual Report 2008*.

farmacéutico que en lo que respecta a los sectores de química orgánica y demás sectores (promedio general de la OEP).⁵³

VI. MECANISMOS CONEXOS

a) Sistemas de reexamen

75. En algunos países se contemplan sistemas de reexamen en lugar de sistemas de oposición. Por ejemplo, en la legislación de patentes de los Estados Unidos de América se contemplan dos tipos de mecanismos a ese respecto. El objetivo principal del procedimiento de reexamen es impugnar la validez de una patente concedida sin tener que recurrir a los tribunales. Se trata de reexaminar una patente teniendo en cuenta nuevos elementos del estado anterior de la técnica y corregir una patente que haya sido concedido por error. En los párrafos que figuran a continuación se describe el sistema de reexamen que se aplica en los Estados Unidos de América.

i) Procedimiento de reexamen en virtud de los artículos 302 a 307 del título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)

76. El procedimiento de reexamen está consagrado en los artículos 302 a 307 del título 35 del U.S.C. (con frecuencia denominado “procedimiento de reexamen *ex parte*”). Dichas disposiciones fueron promulgadas en 1980 a los fines de resolver litigios relacionados con la validez de patentes con mayor rapidez y menos costos que los que entrañan los juicios tradicionales, autorizando con ese fin a los tribunales a remitir conflictos en relación con la validez de patentes a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).⁵⁴ En virtud del procedimiento de reexamen, toda persona, incluido el titular de la patente, puede presentar una petición de reexamen de cualquier reivindicación de una patente, presentando con ese fin a la USPTO un escrito de petición de reexamen, pagando la tasa estipulada a ese respecto, acompañando dicha petición de los elementos pertinentes del estado anterior de la técnica y exponiendo la forma de aplicar esos elementos a las reivindicaciones en cuestión. La identidad de la parte interesada puede permanecer confidencial, por cuanto la petición puede ser presentada por un abogado en representación de dicha parte.⁵⁵ Los elementos del estado anterior de la técnica que haga valer ante la USPTO la persona que presente la petición deben consistir en patentes o en publicaciones impresas.⁵⁶ A menos de que la persona pida que se proceda a un reexamen sea el titular de la patente, dicha persona recibirá una notificación de la USPTO acerca de dicha petición.

77. La USPTO gozará de un plazo de tres meses para determinar en qué medida la petición cursada plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad que incide en cualquiera de las reivindicaciones de la patente en cuestión y, en caso afirmativo, se incoará el procedimiento de reexamen. Para tomar una determinación, la USPTO no tiene por qué limitarse a la consideración de los elementos del estado anterior de la técnica que presente la persona que haya cursado la petición, antes bien, podrá tener en cuenta otras patentes y

⁵³ *Pharmaceutical Sector Enquiry, Preliminary Report (DG Competition Staff Working Paper)*, 28 de noviembre de 2008.

⁵⁴ Véase 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (daily ed. Aug. 3, 1999).

⁵⁵ *Syntex Inc. contra USPTO*, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

⁵⁶ Artículo 302 del título 35 del U.S.C.

publicaciones impresas.⁵⁷ Por ejemplo, toda patente y publicación impresa que hagan valer terceros en tanto que elementos pertinentes del estado anterior de la técnica y que formen parte del expediente oficial en virtud de lo dispuesto en el artículo 301 del título 35 del U.S.C. (véase el Capítulo VI.2)) podrán ser tenidos en cuenta en el procedimiento de reexamen. Si se llega a la conclusión de que no se plantea cuestión de fondo alguna nueva en relación con la patentabilidad, ese dictamen se considerará definitivo y no podrá ser objeto de recurso por ninguna de las partes.⁵⁸

78. Si se dicta una orden de reexamen de la patente, el titular de esta última gozará de un plazo de dos meses como mínimo contados a partir de la fecha en que haya recibido una copia de dicha decisión, plazo con arreglo al cual podrá presentar una comunicación que puede incluir modificaciones que desee proponer. En caso de que sea el titular de la patente el que presente dicha comunicación, se transmitirá una copia de la misma a la persona que haya cursado la petición. Este último podrá responder a la comunicación realizada por el titular de la patente.⁵⁹ Si el titular de la patente decide abstenerse de presentar comunicación alguna, la persona que haya cursado la petición no podrá presentar comunicaciones adicionales en el marco del procedimiento.

79. Una vez expiren los plazos para la presentación de comunicaciones por el titular de la patente y de respuesta por parte del tercero que haya cursado la petición se iniciará el procedimiento de reexamen, que transcurrirá de forma similar al del proceso inicial de examen. En los procedimientos de reexamen, el titular de la patente tiene la facultad de proponer modificaciones en relación con su patente así como nuevas recomendaciones a los fines de diferenciar su patente de los elementos del estado anterior de la técnica que se hayan hecho valer, aun cuando no estará autorizado a ampliar el alcance de las reivindicaciones.⁶⁰

80. Una vez que la USPTO haya dictado su decisión, el titular de la patente puede interponer un recurso en contra ante la Comisión de Recursos y Procedimientos de Adjudicación de Patentes (BPAI). Existe la posibilidad de interponer un recurso adicional ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal o ante el tribunal de distrito (en el caso del Distrito de Colombia).⁶¹

81. En 2008 se interpusieron ante la USPTO 680 peticiones de reexamen *ex parte* (643 en 2007). Ese número corresponde a cerca del 0,43% del número de patentes concedidas por año. En 2008, el mayor número de peticiones de reexamen guardaba relación con patentes concedidas en el ámbito eléctrico (305 peticiones), a lo que siguen las peticiones cursadas en relación con el ámbito mecánico (237 peticiones). Del número total de peticiones cursadas en 2008, 626 fueron admitidas y 40 fueron denegadas.⁶²

⁵⁷ Artículo 303.a) del título 35 del U.S.C.

⁵⁸ Artículo 303.c) del título 35 del U.S.C.

⁵⁹ Artículo 304 del título 35 del U.S.C.

⁶⁰ Artículo 305 del título 35 del U.S.C.

⁶¹ Artículo 306 del título 35 del U.S.C.

⁶² *USPTO Performance y Accountability Report, Fiscal Year 2008.*

ii) Reexamen *inter partes*

82. En los artículos 311 a 318 del título 35 del U.S.C. se contempla el reexamen facultativo *inter partes*⁶³. La finalidad principal del procedimiento de reexamen *inter partes* es reducir los elevados costos que suponen los juicios en materia de patentes que se celebran en los tribunales de distrito de los Estados Unidos y ofrecer un medio de mayor alcance que permita impugnar la validez de una patente.⁶⁴ A continuación se describen las considerables diferencias que presenta el procedimiento de reexamen *inter partes* con respecto al procedimiento de examen *ex parte* anteriormente descrito. En primer lugar, el procedimiento *inter partes* sólo puede ser solicitado por terceros, y no por el titular de la patente. En segundo lugar, en los procedimientos *inter partes*, la persona que haya presentado la petición tiene autorización para participar plenamente en las vistas que se celebren. Recibe todo documento que presente el titular de la patente y una copia de todas las comunicaciones enviadas por la oficina al titular de la patente en relación con el reexamen *inter partes* y tiene la oportunidad de hacer valer sus comentarios acerca de las cuestiones que plantee el titular de la patente o la oficina de que se trate. En los procedimientos de reexamen *ex parte*, la persona que cursa la petición de reexamen sólo tiene oportunidad de hacer valer sus comentarios durante un plazo limitado y con arreglo a determinadas condiciones.

83. Los procedimientos de reexamen *inter partes* puede ser incoados por terceros en cualquier momento sobre la base de la presentación de elementos del estado anterior de la técnica que consistan en patentes y publicaciones impresas.⁶⁵ En la petición que curse debe identificarse la verdadera parte que haya presentado la petición, además de pagarse la tasa estipulada, exponer los elementos del estado anterior de la técnica que se hagan valer así como una comunicación en relación con la forma en la que los elementos del estado anterior de la técnica sea aplican a las reivindicaciones de la patente.⁶⁶

84. La USPTO goza de tres meses contados a partir de la presentación de la petición para determinar si a raíz de la petición se plantea una nueva cuestión de fondo relativa a la patentabilidad que incide en cualquiera de las reivindicaciones de la patente de que se trate, teniéndose o no en cuenta otras patentes o publicaciones impresas.⁶⁷ Si se llega a la conclusión de que no se plantea cuestión de fondo alguna en relación con la patentabilidad, ese dictamen se considerará definitivo y no podrá ser objeto de recurso.⁶⁸

85. Si se determina que se ha planteado una nueva cuestión de fondo acerca de la patentabilidad de cualquiera de las reivindicaciones de la patente, la USPTO emite una orden de reexamen *inter partes*. Este reexamen se realiza conforme a los procedimientos establecidos para el examen inicial, es decir que se permite al titular de la patente proponer modificaciones de su patente y una nueva reivindicación para que su patente se distinga del estado anterior de la técnica citado, aunque sin ampliar el alcance de las reivindicaciones.⁶⁹ Todo documento presentado ya sea por el titular de la patente o por el tercero solicitante

⁶³ Arts. 311 a 318 del título 35 del U.S.C.

⁶⁴ 145 Cong. Rec. E1788, at E1789-90.

⁶⁵ Artículo 311.a) del título 35 del U.S.C.

⁶⁶ Artículo 311.b) del título 35 del U.S.C.

⁶⁷ Artículo 312.a) del título 35 del U.S.C.

⁶⁸ Artículo 312.c) del título 35 del U.S.C.

⁶⁹ Artículo 314 del título 35 del U.S.C.

deberá transmitirse a la otra parte. La USPTO transmitirá en copia al tercero solicitante todas las comunicaciones enviadas por dicha Oficina al titular de la patente en el transcurso del procedimiento.

86. En el reexamen *inter partes*, se da al tercero solicitante la oportunidad de presentar comentarios por escrito dentro de los 30 días posteriores a la fecha de notificación de la contestación del titular de la patente a un acto realizado por la Oficina. Cada vez que el titular de la patente presenta una contestación de esa índole, el tercero solicitante tiene la oportunidad de formular comentarios sobre las cuestiones planteadas por la USPTO y por el titular de la patente.⁷⁰

87. Cualquiera de las partes puede presentar un recurso ante la BPAI respecto de un dictamen definitivo de la USPTO que le sea adverso. También será posible presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. El titular de la patente podrá ser parte en cualquier recurso presentado por un tercero solicitante, y viceversa.⁷¹ Además, si la USPTO ha emitido una orden de reexamen *inter partes*, el titular de la patente está facultado a obtener la suspensión de cualquier litigio pendiente en relación con cuestiones de validez de la misma patente.⁷² Una vez determinadas la validez y la patentabilidad de una reivindicación, el tercero solicitante no podrá alegar, en una demanda civil, la invalidez de esa reivindicación basándose en los motivos que haya planteado o pudiera haber planteado durante el procedimiento de reexamen *inter partes*. Sin embargo, sí podrá alegar la invalidez basada en elementos del estado anterior de la técnica recientemente descubiertos que no hubieran estado a disposición del tercero solicitante y de la USPTO en el momento del procedimiento de reexamen *inter partes*.⁷³

88. En 2008, se presentaron ante la USPTO 168 solicitudes de reexamen *inter partes* (en 2007, se presentaron 126). Se dio curso a 142 de ellas y ocho fueron denegadas. La cifra corresponde aproximadamente al 0,10% del número de patentes concedidas ese año. En 2008, el número más elevado de solicitudes de reexamen se refirió al sector de la electricidad (67 solicitudes), seguido por el sector de la mecánica (73 solicitudes).⁷⁴

b) Presentación de información por terceros

i) Fundamento y objetivos

89. En los países en los que una solicitud se publica antes de la concesión de la patente, es posible analizar la invención reivindicada contenida en la solicitud de patente publicada antes de que se conceda la patente o se rechace la solicitud. En algunos países, con el fin de facilitar la tarea del examinador de fondo a la hora de examinar la patentabilidad de la invención reivindicada, un tercero puede presentar información sobre el estado anterior de la técnica que resulte pertinente para determinar la patentabilidad. Por lo general, se pone en conocimiento del público tanto el hecho de que la información es presentada por un tercero como el contenido de esa información. El objetivo de este mecanismo es, de manera análoga al sistema de oposición previo a la concesión, consolidar la validez de las patentes

⁷⁰ Artículo 314(b)(2) del título 35 del U.S.C.

⁷¹ Artículo 315 del título 35 del U.S.C.

⁷² Artículo 318 del título 35 del U.S.C.

⁷³ Artículo 315(c) del título 35 del U.S.C.

⁷⁴ *Performance and Accountability Report* de la USPTO, ejercicio fiscal 2008.

concedidas, gracias a la contribución de terceros que conocen en detalle la tecnología que forma parte del estado anterior de la técnica de que se trate.

90. Sin embargo, el sistema de presentación de observaciones por terceros es distinto del sistema de oposición previo a la concesión en muchos aspectos, además de variar de un país a otro. Se trata de un procedimiento en cuyo marco la persona que presentó la información no puede participar en el procedimiento posterior de examen. La presentación de la información pertinente no da lugar a un proceso específico de examen (si bien, de ser el caso, un examinador podrá tener en cuenta la información presentada), sino que la información simplemente se incluirá en el expediente que puede ser consultado por el público. En muchos países, no se prevé plazo alguno para esta modalidad de presentación de información. En algunos países, está permitido presentar este tipo de información de manera anónima; ello posibilita la presentación de información sobre el estado anterior de la técnica aún por personas que mantienen relaciones comerciales con el solicitante y, por lo tanto, no desean divulgar su identidad. Además, en algunos países, los motivos de presentación de información pueden estar limitados por ciertos requisitos.

91. En teoría, es posible introducir un sistema de esa índole en una oficina de patentes que no realice examen de fondo. La información sobre el estado anterior de la técnica presentada por un tercero se pondrá a disposición del público en el momento de publicación de la patente, y puede ser utilizada por cualquiera de las partes durante los procedimientos de revocación posterior a la concesión. Por ello, en algunos países también es posible presentar información sobre el estado anterior de la técnica a la oficina de patentes en cualquier etapa de la fase posterior a la concesión. La información presentada se incluirá en el expediente oficial accesible al público.

92. La presentación por terceros de información pertinente a la patentabilidad es una manera sencilla, económica (suele ser gratuita) e informal de cuestionar públicamente la validez de una patente. Por otra parte, debido a su naturaleza informal, quien presenta la información no puede participar en el procedimiento de examen ni influir en él. El hecho de que la información presentada sea tomada en consideración durante el proceso de examen depende del examinador que realiza el examen de fondo y de la parte que solicite la oposición/revocación de la patente en cuestión.

93. La posibilidad de introducir en el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) observaciones formuladas por terceros ha sido explorada por el Grupo de Trabajo del PCT. En el proyecto de hoja de ruta del PCT se sugiere que para enero de 2011 se haya elaborado un sistema que permita a terceros formular observaciones sobre la novedad y la actividad inventiva, observaciones que se pondrán a disposición de la Administración encargada del examen preliminar internacional y de las oficinas designadas (véase el documento PCT/WG/2/3, Anexo I, párrafo 5). En la segunda reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada del 4 al 8 de mayo de 2009, varias delegaciones declararon que era necesario seguir examinando los detalles de un sistema de observaciones formuladas por terceros, entre otras cosas, la posibilidad de facultar al solicitante a presentar comentarios sobre esas observaciones y la eventual necesidad de traducirlas. Una delegación declaró que deseaba reservar su postura acerca de la propuesta de establecer un sistema que permita formular observaciones por terceros, a la luz de su posible incidencia en el sistema de oposición previa a la concesión vigente en su legislación nacional (véase el documento PCT/WG/2/14, párrafo 58).

ii) Normativa nacional/regional

94. En los siguientes párrafos se proporciona información acerca de los mecanismos que prevén observaciones formuladas por terceros contemplados en algunas normativas nacionales/regionales.

China

95. El artículo 48 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece que toda persona, a partir de la fecha de publicación de una solicitud y hasta la fecha de anuncio de la concesión de una patente, podrá formular observaciones respecto de una solicitud que no se conforme a las disposiciones de la Ley de Patentes. Las observaciones se presentarán ante el Departamento de Administración de Patentes, indicando los motivos de incumplimiento de las disposiciones.

Japón

96. En los artículos 13*bis* y 13*ter* del Reglamento de la Ley de Patentes del Japón se dispone que toda persona podrá presentar al Comisionado de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) información sobre la patentabilidad de las invenciones reivindicadas en una solicitud de patente o en una patente concedida. La presentación de esa información puede realizarse de manera anónima y es gratuita. El contenido de la información presentada está a disposición del público.

97. En ese marco se podrá presentar información basándose en los motivos siguientes, respaldados por prueba documental:

- la invención reivindicada no es materia patentable o no satisface el criterio de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial;
- el doble patentamiento de la invención reivindicada se desprende de una solicitud presentada anteriormente, pero publicada con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud/patente en cuestión (incumplimiento de los artículos 29, 29*bis* o 39.1) a 4) de la Ley de Patentes);
- no se cumple el requisito de descripción (incumplimiento del artículo 36.4) ó 6) (excepto el punto 6)iv)) de la Ley de Patentes);
- la solicitud de patente se modificó para incluir nueva materia que excede el alcance de la divulgación hecha en el momento de la fecha de presentación de la solicitud (incumplimiento del artículo 17*bis*.2)iii) de la Ley de Patentes);
- el alcance de la traducción al japonés de una solicitud presentada en idioma extranjero excede el alcance de la solicitud tal como se presentó;
- la patente se corrigió de manera no conforme con el artículo 126.1), cláusula restrictiva, 3), 4) o 5), o el artículo 134*bis*, cláusula restrictiva.

98. La JPO notificará la información presentada al solicitante (o el titular) de la patente en cuestión. Es posible saber si la información presentada ha sido utilizada por un examinador a los fines del examen de fondo.

99. La información pertinente puede presentarse a la JPO no sólo en papel, sino por Internet. En 2007, se realizaron 7.487 presentaciones de este tipo, de las que el 76% fue utilizado por los examinadores.⁷⁵ Inspirándose en el proyecto piloto de revisión abierta del estado de la técnica introducido por la USPTO (véase *infra*), la JPO ha puesto en marcha en junio de 2008 un proyecto piloto de examen abierto de solicitudes de patentes. En términos generales, el proyecto ha arrojado resultados positivos.⁷⁶

Filipinas

100. El artículo 47 del Código de Propiedad Intelectual (Ley de la República N° 8293) establece que, tras la publicación de una solicitud, cualquier persona puede presentar observaciones por escrito acerca de la patentabilidad de la invención. Esas observaciones deberán presentarse por escrito e incluir una declaración, en inglés o filipino, de sus fundamentos.⁷⁷ La persona que presentó las observaciones no debe ser parte en el procedimiento ante la oficina de patentes.⁷⁸ Las observaciones pueden formularse sin cargo. Habida cuenta de que el procedimiento de oposición ante la Oficina de Patentes no está previsto en el Código de Propiedad Intelectual, el sistema de presentación de observaciones por terceros está considerado como una manera económica de impugnar una eventual patente.⁷⁹

101. Con arreglo al artículo 47, las observaciones se comunicarán al solicitante, quien podrá formular comentarios al respecto. La Oficina de Patentes acusará recibo de esas observaciones y comentarios y los incluirá en el expediente de la solicitud a la que se refieren. La Oficina no informará a la persona que formuló la observación acerca de cualquier otra medida tomada por ella como consecuencia de sus observaciones.⁸⁰

102. Si las observaciones se refieren al estado anterior de la técnica no recogido en un documento, por ejemplo, a una práctica de uso, esas observaciones se tomarán en consideración sólo si los hechos alegados no son contestados por el solicitante (o titular) o si están consagrados sin dejar lugar a dudas. Las observaciones recibidas de terceros después de la conclusión de los procedimientos no serán tomadas en consideración, sino que simplemente se añadirán al expediente.

Reino Unido

103. El artículo 21 de Ley de Patentes de 1977 dispone que si una solicitud de patente ha sido publicada, pero aún no se ha concedido la patente, toda persona puede formular observaciones por escrito ante el Director de la Oficina de Propiedad Intelectual acerca de la patentabilidad de la invención, declarando los fundamentos de las observaciones. La persona

⁷⁵ Informe anual de la JPO, 2008.

⁷⁶ El informe está disponible en http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf.

⁷⁷ Manual de procedimiento de examen de fondo, Capítulo VI.11.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibidem*.

que formule la observación no podrá ser parte en ningún procedimiento llevado a cabo ante la Oficina en virtud de la Ley. Es decir que se le enviará un acuse de recibo (véase *infra*), pero no tiene derecho a analizar el asunto directamente con un examinador ni solicitar que se le notifique la decisión tomada por éste. Las observaciones pueden formularse de manera anónima y su presentación es gratuita.

104. La Regla 33 del Reglamento de Patentes de 2007 prevé procedimientos detallados acerca de las observaciones formuladas por terceros. El Director de la Oficina de Propiedad Intelectual debe enviar al solicitante una copia de las observaciones sobre la patentabilidad, a menos que en ellas se desacredite a otra persona, perjudicándola, o se considere que esas observaciones instigan a realizar actos ofensivos, inmorales o antisociales. De ser necesario, el Director enviará al solicitante una copia de los documentos mencionados en las observaciones. Se recomienda que las observaciones se presenten en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, puesto que la patente podrá ser concedida en ese lapso.⁸¹ Las observaciones pueden formularse por escrito y pueden presentarse en papel o electrónicamente. De ser posible, deberán estar respaldadas por pruebas.

105. La Oficina acusará recibo de las observaciones formuladas si dispone de datos de contacto. Si las observaciones se formularon antes de la concesión de una patente, el examinador las tendrá en cuenta al decidir acerca de la patentabilidad de la invención de que se trate; se añadirán al expediente oficial, disponible al público, y se enviará al solicitante de la patente una copia de las mismas. Las observaciones se incluirán en el expediente aunque hayan sido recibidas después de la concesión de la patente, y se enviará al titular de la patente una copia de las mismas.

Estados Unidos de América

106. Con arreglo al artículo 301 del título 35 del U.S.C., cualquier persona puede en cualquier momento dirigirse por escrito a la USPTO para citar elementos del estado anterior de la técnica –patentes o publicaciones impresas– que según esa persona influyen en la patentabilidad de las reivindicaciones de una patente. Si la persona expone por escrito que ese elemento del estado anterior de la técnica es pertinente y explica su forma de aplicarlo, como mínimo, a una reivindicación de la patente, la citación de ese elemento y la explicación correspondiente se incorporarán al expediente oficial de la patente. Es posible presentar la información sobre el estado anterior de la técnica de manera anónima (si así se solicita, la identidad de quien presenta la información quedará excluida del expediente oficial y tendrá carácter confidencial).

107. Con arreglo al artículo 1.99 del título 37 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R.) un tercero puede presentar patentes o publicaciones impresas pertinentes a una solicitud de patente en trámite publicada. Ese material deberá presentarse en el plazo que venza en primer lugar: o bien dentro de los dos meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud, o bien antes del envío por correo del aviso de admisibilidad. Si las patentes o publicaciones pertinentes no están redactadas en inglés deberá presentarse una traducción a ese idioma de todas las partes necesarias y pertinentes. La información presentada se incluirá en el expediente de la solicitud. Deberá pagarse una tasa (180 dólares de los EE.UU.) y la presentación habrá de limitarse a un total de diez patentes o publicaciones.

⁸¹ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>.

108. Quien presenta la información notificará al solicitante de la patente enviándole una copia de la información presentada. Sin embargo, con la salvedad de que así lo solicite la USPTO, el solicitante no está obligado a presentar una contestación a esa presentación de información. La persona que presenta la información no recibirá comunicación alguna de parte de la USPTO en relación con la información presentada, excepto si, al presentarla, incluye una tarjeta con la propia dirección a los efectos de recibir un acuse de recibo de la USPTO. Con arreglo al artículo 1.99 del título 37 del C.F.R., la presentación de patentes y publicaciones pertinentes a una solicitud de patente en trámite únicamente puede realizarse en papel.

109. En 2007, la USPTO puso en marcha un “proyecto piloto de revisión abierta del estado de la técnica”, para determinar en qué medida la presentación organizada de documentos junto con comentarios del público proporcionaría a los examinadores elementos útiles del estado anterior de la técnica.⁸² Nacido de una propuesta formulada por un grupo de profesionales de círculos académicos y comerciales, el proyecto piloto sirve para poner a prueba un proceso realizado en colaboración por Internet, que da al público la posibilidad de encontrar información sobre el estado anterior de la técnica en un sitio Web elaborado en el marco del proyecto de examen abierto de solicitudes de patente del *Institute for Information Law and Policy* de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.⁸³ En particular, el objetivo del proyecto piloto es analizar si efectivamente ese examen público y en colaboración permite reconocer elementos del estado anterior de la técnica que, de otra manera, no saldrían a la luz durante el proceso ordinario de examen.

110. El proceso de examen abierto de solicitudes de patente da al público la posibilidad de presentar información sobre el estado anterior de la técnica y comentarios pertinentes a las reivindicaciones de las solicitudes de patente en trámite incluidas en el sitio Web de *Peer-to-Patent* por solicitantes voluntarios. Tras el proceso público de examen, las primeras diez referencias, junto con un comentario, se someten a la consideración de la USPTO. El proyecto piloto se limita a las solicitudes de los sectores de arquitectura informática, redes informáticas, criptografía y métodos comerciales y de seguridad.

111. Recientemente, la USPTO ha evaluado la incidencia de la información proporcionada por el público para mejorar la calidad de las patentes mediante el proceso de examen *Peer-to-Patent*. Al 1 de octubre de 2009, la Oficina había tomado alguna medida respecto de 104 solicitudes que formaban parte del proyecto piloto. De ellas, el 21% se refería al estado anterior de la técnica encontrado por terceros mediante el examen de *Peer-to-Patent*. Sin embargo, la mitad de los elementos del estado anterior de la técnica encontrados por terceros también habían sido encontrados, de forma independiente, por los examinadores.⁸⁴

Oficina Europea de Patentes (OEP)

112. Con arreglo al artículo 115 del Convenio sobre la Patente Europea, en los procedimientos ante la OEP cualquier persona podrá presentar observaciones acerca de la patentabilidad de la invención que constituya el objeto de una solicitud o una patente, una vez efectuada la publicación de la solicitud de patente europea. Esa persona no podrá ser parte en

⁸² La información acerca de este proyecto piloto está disponible en:
http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp.

⁸³ <http://www.peertopatent.org/>.

⁸⁴ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>.

los procedimientos ante la OEP. No es preciso pagar una tasa para formular observaciones.

113. Esas observaciones se presentarán por escrito en un idioma oficial de la OEP y en ellas se declararán sus fundamentos.⁸⁵ La prueba documental y, en particular, las publicaciones que respaldan las alegaciones pueden presentarse en cualquier idioma. Sin embargo, es posible que la OEP solicite que se presente una traducción a uno de sus idiomas oficiales como condición para admitir la prueba.⁸⁶

114. Las observaciones formuladas por terceros se comunicarán al solicitante (o el titular) de la patente quien, a su vez, podrá formular comentarios al respecto.⁸⁷ Si en las observaciones se cuestiona total o parcialmente la patentabilidad de la invención, deberán tomarse en consideración en cualquier etapa de los procedimientos ante cualquier departamento de la OEP, es decir, deben ser incluidos en los expedientes respectivos.⁸⁸ Si las informaciones se refieren a elementos del estado anterior de la técnica que no están recogidos en un documento, sino, por ejemplo, que forman parte del uso, se tomarán en consideración únicamente si los hechos alegados no son contestados por el solicitante (o el titular) de la patente o si están consagrados sin dejar lugar a dudas.⁸⁹ Las observaciones recibidas después de la conclusión de los procedimientos simplemente se añadirán al expediente.⁹⁰ Si bien se envía a la persona que formuló la observación un acuse de recibo, la OEP no le informa de cualquier otra medida que tome en relación con ella.⁹¹

[Fin del documento]

⁸⁵ Regla 114.1) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

⁸⁶ Directrices de examen de la OEP, Parte E, VI.3.

⁸⁷ Regla 114.2) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

⁸⁸ Directrices de examen de la OEP, Parte E, VI.3.

⁸⁹ *Ibídem.*

⁹⁰ *Ibídem.*

⁹¹ *Ibídem.*