

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión de la patente europea puede dividirse en tres etapas fundamentales. La primera comienza con un examen de formalidades y un informe de búsqueda obligatorio, terminando con la publicación de la solicitud de patente europea y del informe de búsqueda.

La segunda etapa consiste en un examen de fondo y sólo tiene lugar a petición del solicitante. En el caso de que haya terceros interesados que se opongan a la concesión de la patente, puede tener lugar una tercera fase de oposición.

Por último, debe notarse que las decisiones de la Oficina Europea de Patentes pueden ser recurridas ante las Cámaras de Recursos de dicha Oficina.

Con carácter general, la solicitud de patente europea podrá presentarse:

- En la Oficina Europea de Patentes, en Munich, en su Departamento de la Haya, o en Berlín.
- En la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- En las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía (Sevilla), Canarias (Sta. Cruz de Tenerife), Cataluña (Barcelona), Comunidad Valenciana (Valencia), Galicia (Santiago de Compostela), Navarra (Pamplona) y País Vasco (Vitoria).

Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social en España o su residencia habitual o establecimiento permanente en España y se trate de una primera presentación, es decir, no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, **deberá presentar la solicitud, necesariamente, en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas autorizadas para recibirlas.**

Las solicitudes también pueden ser presentadas por fax en aquellos Estados que lo tengan establecido. No obstante, si se opta por este medio, se deberá enviar al mismo tiempo el ejemplar original de los documentos de la solicitud.

Una vez presentada la solicitud de patente europea, los documentos que la componen y que no fueran incluidos inicialmente, se podrán presentar en la OEP, directamente o por correo. También podrá realizarse mediante fax, pero únicamente en las oficinas de presentación de la OEP, **no en las correspondientes de los Estados contratantes.** Solo quedan exceptuados del envío por fax los poderes y autorizaciones. El solicitante deberá presentar una confirmación escrita de los documentos enviados por fax, en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la notificación de la OEP. Su incumplimiento conlleva que el documento transmitido por fax se tenga por no recibido.

Por otro lado, se debe destacar que si la solicitud ha sido presentada ante una administración nacional de un Estado adherido al Convenio, el solicitante solo podrá depositar en ella documentos posteriores hasta la fecha en que la OEP le haya notificado la recepción de la solicitud. **Una vez producida esa notificación, los documentos que la componen,**

incluidas las traducciones a que se refiere el Artículo 14.2, deberán ser dirigidos a la OEP directamente.

Las solicitudes divisionarias deberán presentarse, en todo caso, en la Oficina Europea de Patentes.

1 Primera etapa: procedimiento hasta la publicación.

1.1 Examen Formal.

Una vez que la solicitud de patente europea ha sido presentada, la Sección de Depósito la somete a un examen de formalidades, que tiene por objeto verificar si la solicitud cumple las formalidades prescritas y si la tasa de solicitud ha sido pagada. En el caso de que la solicitud presente alguna irregularidad, se le notifica al solicitante con objeto de que éste pueda subsanar los defectos señalados.

1.2 Informe de Búsqueda Europea

Al mismo tiempo que el examen de formalidades, la División de Búsqueda realiza el informe de búsqueda europea. Este informe tiene por finalidad detectar las anterioridades que pudieran afectar a la novedad o a la actividad inventiva de la invención que se pretende proteger.

En este sentido, el informe de búsqueda mencionará los documentos de que dispone la OEP en el momento de su elaboración que puedan tenerse en cuenta para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención. Ahora bien, el informe no contiene razonamiento u opinión alguna sobre la patentabilidad de la invención. Una vez concluido, el informe de búsqueda se envía al solicitante junto con la copia de cada uno de los documentos citados.

Puesto que menciona las anterioridades que pueden ser relevantes para determinar la novedad y la actividad inventiva de la invención, el informe de búsqueda constituye un elemento de gran utilidad para que el solicitante decida si desea continuar el procedimiento de concesión.

A la vista del mismo, el solicitante puede retirar su solicitud si estima que no tiene sentido seguir adelante. También podrá modificar el contenido de la solicitud teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda, siempre y cuando dicha modificación no suponga una ampliación del contenido de la solicitud tal y como ésta fue inicialmente presentada.

1.3 La publicación de la solicitud.

Esta primera fase concluye con la publicación de la solicitud de patente europea, que tendrá lugar lo antes posible una vez expirado el plazo de dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de la prioridad más antigua. Junto con la solicitud de patente, se publica el informe de búsqueda europeo, en el caso de que éste estuviera disponible a tiempo.

La publicación constituye un momento importante del procedimiento por dos razones fundamentales:

- En primer lugar, porque desde la publicación cualquier persona puede consultar el contenido del expediente de solicitud.
- En segundo término, porque desde la publicación se concede al solicitante la protección provisional de la patente. En España, esta protección provisional consiste en el derecho del solicitante a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre la fecha de publicación de la solicitud y de la mención de la concesión, hubieren llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en

virtud de la patente. La protección provisional sólo se concede cuando una vez publicada la solicitud, se haya depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones.

2 Segunda etapa: procedimiento de examen.

El examen tiene por objeto determinar si la invención es patentable, esto es, si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y si su objeto no está incluido en ninguna de las excepciones previstas en el Convenio.

Para que la Oficina Europea de Patentes realice el examen, el solicitante ha de pedirlo expresamente. Dicha petición puede presentarse en los seis meses siguientes a la fecha en que se mencione en el Boletín Europeo de Patentes la publicación del informe de búsqueda europea. También puede realizarse en el momento de la solicitud, escribiendo en español el siguiente literal dentro del Recuadro 5 del formulario EPO 1001-6: "se solicita el examen del Artículo 94".

Si el responsable de la División de Examen pone objeciones a la solicitud dará siempre al solicitante la oportunidad de presentar observaciones a dichas objeciones, así como en su caso, la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.

La División de Examen denegará la solicitud de patente cuando considere que no reúne los requisitos para que pueda concederse una patente europea. En caso contrario, concede la patente cuando considere que la solicitud y la invención que constituye su objeto cumplen con los requisitos de patentabilidad.

En este último supuesto, la Oficina Europea de Patentes informará al solicitante acerca del texto sobre el cual se propone conceder la patente, invitándole a pagar las tasas de concesión y publicación del folleto. Del mismo modo, le invitará a presentar una traducción de las reivindicaciones en los otros dos idiomas oficiales distintos del idioma de procedimiento, en el plazo que se indique y que no podrá ser inferior a dos meses ni superior a cuatro. Este periodo puede ser prorrogado en un máximo de dos meses, siempre que se solicite antes de su expiración. Si el solicitante abona las tasas y presenta la traducción en dicho plazo, se considerará aceptado el texto propuesto de concesión.

3 Tercera etapa: procedimiento de oposición.

El procedimiento de oposición es el momento en el que los terceros pueden intervenir adquiriendo la condición de partes en el procedimiento. En este sentido, cualquier persona puede oponerse a la concesión de la patente europea concedida ante la OEP dentro de los nueve meses posteriores a la publicación de la mención de la concesión de la patente. Sin embargo, el titular no puede oponerse a su propia patente. Sólo puede presentarse oposición por alguno de los siguientes motivos:

- Que el objeto no es patentable.
- Que la patente europea no describe la invención de un modo lo suficientemente claro y completo como para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
- Que el objeto de la patente europea excede del contenido de la solicitud tal y como fue inicialmente presentada.

La División de Oposición analiza si la oposición está fundada. Si lo estima necesario, invita a las partes en conflicto a presentar alegaciones.

La Oficina Europea de Patentes revoca la patente europea cuando considere que los motivos de oposición impiden su mantenimiento. Si, por el contrario, considera que la patente debe mantenerse, rechaza la oposición. También puede considerar que el texto de la patente debe ser modificado y emite una decisión en tal sentido.

4 Procedimiento de Recurso.

En general, las resoluciones dictadas por la Oficina Europea de Patentes pueden ser siguientes a la notificación de la decisión que se recurre.

El escrito de interposición de recurso debe contener:

- Nombre y dirección del recurrente.
- Una declaración que identifique la resolución que se impugna en la que se especifique en qué medida se requiere la modificación de dicha resolución.

En el caso de que el recurso sea estimado, la Cámara de Recursos podrá ejercitar las competencias propias de la División que dictó la resolución recurrida o remitir el asunto a dicha División para que prosiga su curso.