

Procedimiento de oposición y recurso frente a la EPO

Anna Barlocchi

“Los Lunes del Centro de Patentes”

4 de marzo del 2002

- Importancia de las oposiciones
- Motivos de oposición
- Procedimiento de oposición
- Procedimiento de recurso
- Aspectos comunes
 - Modificaciones
 - Introducción de nuevos motivos
 - Presentación tardía de hechos y pruebas
 - Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral
 - Vistas orales
 - Intervención del presunto infractor
 - Observaciones de terceros (Art. 115 EPC)

Importancia de las oposiciones

- Alrededor de un 6% de las patentes europeas son objeto de oposición
- 1400 oposiciones, 1300 recursos en el año 2001
 - en 1/3 de casos, la patente es revocada
 - en 1/3 de casos, la patente es modificada
 - en 1/3 de casos, la oposición es rechazada
- Buena oportunidad de atacar la patente, para todos los países
- Examen de patentabilidad en la EPO

Motivos de oposición

(Art. 100 EPC)

- La invención no es patentable porque no cumple alguno de los Art. 52 a 57 EPC
- La invención no está descrita de forma suficientemente clara y completa (no cumple el Art. 83 EPC)
- El objeto de la invención se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada (no cumple el Art. 123(2) EPC)

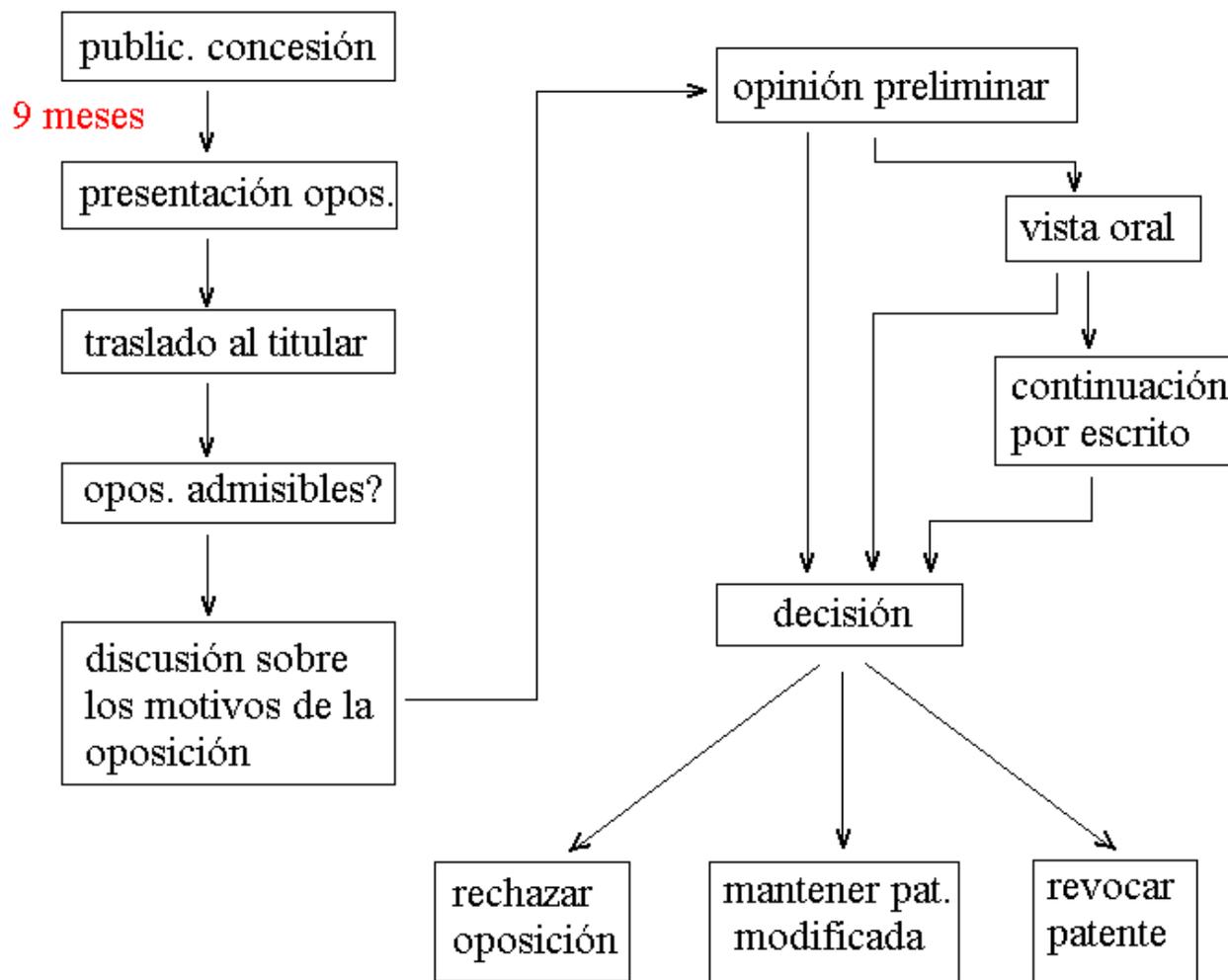
NO son motivos de oposición:

- La falta de claridad en las reivindicaciones, o la falta de soporte de las reivindicaciones en la memoria (Art. 84 EPC)
- La falta de unidad de invención (Art. 82 EPC)
- El hecho de que el titular no tuviera derecho a la patente (Art. 60 EPC)
- El mero hecho de que la patente no tiene derecho a la prioridad que reivindica (aunque sí se examina la cuestión de la prioridad si es relevante para la patentabilidad)

Procedimiento de oposición

- Esquema de un procedimiento habitual
- Presentación de una oposición
 - quién, cuándo, cómo?
- Oposición admisible?
 - Condiciones a cumplir en el período de oposición
 - Consecuencias
 - Condiciones a cumplir en un plazo dado por la EPO
 - Decisión sobre admisibilidad
- Desarrollo del procedimiento
- Decisiones

Esquema de un procedimiento habitual de oposición



Presentación de una oposición

- Cualquier persona puede presentar oposición
- Se admite como oponente un “hombre de paja” (por ejemplo el propio agente), mientras no constituya un abuso del procedimiento (G3/97)
- El titular no puede oponerse a su propia patente (G9/93)

Presentación de una oposición (cont)

- Las oposiciones deben presentarse en un plazo de 9 meses desde la publicación de la concesión de la patente (escrito de oposición + tasa)
- Si no se paga la tasa, o bien si la oposición tiene defectos formales (firma, autorización, idioma) que no se subsanan en un plazo indicado por la EPO, se considera que la oposición no se ha presentado
- No es posible solicitar una ‘restitutio in integrum’ en base al Art. 122 EPC, si se pasa el plazo

Presentación de una oposición (cont)

- En principio, el escrito de oposición debe constituir un “caso completo” en cuanto a motivos, argumentos y pruebas (Regla 55(c) EPC)
- En particular, no se pueden suscitar nuevos motivos de oposición una vez finalizado el plazo, salvo excepciones (G10/91, G1/95, G7/95)
- Las oposiciones deben presentarse por escrito en la EPO (Munich, Berlin o La Haya)
- Aunque no es obligatorio, conviene utilizar el impreso de la EPO (Opposition Form 2300) porque cumple los requisitos formales.

Presentación de una oposición (cont)

- La oposición se puede presentar en castellano, si el oponente es español, obteniendo una reducción de la tasa, pero hay que aportar una traducción en un plazo de un mes
- La oposición se aplica a la patente en todos los países en los que es válida, aunque el efecto de la oposición puede ser distinto de un país a otro, por ejemplo si existe una patente que es técnica anterior bajo el Art. 54(3) EPC y sólo designa algunos estados en común con la patente impugnada

Presentación de una oposición (cont)

- En cualquier momento del procedimiento, tanto el oponente como el titular pueden pedir una vista oral.
- La solicitud de vista oral se puede hacer condicionada (por ejemplo si la OD tiene intención de no revocar la patente / de no mantener la patente como se concedió)
- Como precaución para evitar encontrarse una decisión “sorpresa”, es conveniente solicitar una vista oral (condicionada) lo más pronto posible; en el caso del oponente, en el escrito de oposición.

Oposición admisible ? Condiciones a cumplir en el período de oposición (Regla 56(1) EPC)

- Oposición por escrito en la EPO
- Datos para identificar la patente impugnada
- Datos para identificar el oponente
- Indicación de las partes de la patente que se impugnan (todas las reivindicaciones o sólo algunas)
- Indicación de al menos un motivo de oposición según el Art. 100 EPC

Oposición admisible ? Condiciones a cumplir en el período de oposición (Regla 56(1) EPC) (cont)

- Indicación de los hechos, argumentos y pruebas que se presentan para substanciar la oposición: los hechos, argumentos y pruebas deben constituir una argumentación completa y no esquemática, aunque las pruebas pueden mencionarse en el escrito y aportarse más adelante

Oposición admisible ? Condiciones a cumplir en el período de oposición (Regla 56(1) EPC) (cont)

- Es admisible substanciar sólo algunos motivos de la oposición, y presentar más tarde argumentos sobre los otros motivos; o presentar una primera argumentación y más tarde ampliarla o completarla
- Pero: los datos, argumentos y pruebas presentados fuera del plazo se aceptan o no a discreción de la EPO (Art. 114(2) EPC); cuanto más tardíos, más difícil es que se acepten

Consecuencias

- Conviene presentar un caso lo más completo posible dentro del período de oposición, habiendo realizado previamente estudios, búsquedas de antecedentes, ensayos, etc.
- Por lo tanto, conviene hacer un seguimiento de las patentes europeas que nos puedan afectar, desde la publicación de la solicitud; es arriesgado esperar que la patente esté validada y publicada por la OEPM para iniciar el proceso
- Es mejor presentar la oposición algunos días antes del final del período de oposición

Oposición admisible ? Condiciones a cumplir en un plazo posterior (Regla 56(2) EPC)

- Datos completos del oponente
- Número, titular y título de la patente impugnada
- Designación de un representante, si hace falta
- Datos completos del representante
- Otros requerimientos formales (comunes a la documentación que se presenta en la EPO)

Decisión sobre admisibilidad

- El titular de la patente puede presentar argumentos en contra de la admisibilidad de las oposiciones (en cualquier momento del procedimiento)
- La OD puede comunicar al oponente su opinión de que la oposición es inadmisibile y darle la oportunidad de presentar observaciones
- La decisión de declarar inadmisibile una oposición es recurrible

Decisión sobre admisibilidad (cont)

- Si hay una única oposición, que se declara inadmisibile, el procedimiento de oposición nunca se ha iniciado (y, por ejemplo, el titular no puede modificar su patente)
- Si hay varias oposiciones, una de las cuales se declara inadmisibile, y el oponente recurre la decisión, el procedimiento de oposición se suspende hasta que se resuelve el recurso.

Desarrollo del procedimiento

- Si hay varias oposiciones, se consolidan en un único procedimiento
- La OD traslada las oposiciones al titular y le da un plazo para contestar
- Si el titular en respuesta modifica la patente, la OD da un plazo a los oponentes para comentar sobre las modificaciones
- El titular puede presentar modificaciones de la patente en base a sucesivas “auxiliary requests”

Desarrollo del procedimiento (cont)

- El procedimiento de oposición está poco regulado: en la práctica, las partes presentan modificaciones, argumentos, pruebas o nuevos hechos en cualquier momento
- La OD puede invitar las partes a aclarar argumentos o a comentar sobre determinados puntos de la discusión
- La mayoría de veces no es imprescindible cumplir los plazos fijados por la OD para contestar (Guidelines, E-VIII-1.8, último párrafo; G12/90)

Desarrollo del procedimiento (cont)

- Si ninguna de las partes ha solicitado una vista oral, cuando la OD se haya formado una opinión en base a los argumentos presentados emitirá una decisión escrita sobre la oposición
- Antes, la OD puede comunicar a las partes una opinión preliminar o el texto con que piensa mantener la patente (Regla 58(4) EPC)
- Si al menos una de las partes ha solicitado una vista oral, ésta debe convocarse; en general la OD enviará su opinión preliminar junto con la convocatoria de la vista oral, como base para la discusión

Desarrollo del procedimiento (cont)

- La OD puede tomar una decisión al final de la vista oral (que posteriormente se comunica también por escrito), o bien el procedimiento puede continuar por escrito
- Argumentos o solicitudes que llegan a la EPO después de que la OD ha entregado la decisión al servicio postal interno de la EPO no pueden ser tenidos en cuenta
- Una oposición puede tardar años en resolverse, sobre todo si hay vista oral y varios oponentes.

Desarrollo del procedimiento (cont)

- La discrecionalidad de la OD durante el procedimiento se basa en el Art. 114 EPC
- Por el Art. 114(1), la OD no está limitada a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes; en particular, aunque los oponentes retiren las oposiciones, la OD puede continuar si considera que a la vista del caso la patente no cumple los requerimientos del EPC (aunque en general no investiga casos de uso previo)
- El titular debe tener en cuenta esta posibilidad, si por ejemplo negocia con el oponente la retirada de la oposición!

Desarrollo del procedimiento (cont)

- Limitación a las prerrogativas del Art 114(1): la OD sólo puede examinar la parte de la patente atacada en los escritos de oposición (G9/91, G10/91)
- Si algunas reivindicaciones no son atacadas (al menos formalmente) en los escritos de oposición, esas reivindicaciones no se pueden anular (T1066/92, con referencia a G9/91)
- Consecuencia: al oponente le conviene atacar siempre toda la patente en el escrito de oposición

Desarrollo del procedimiento (cont)

- También por el Art. 114(1), la OD puede considerar motivos de oposición no alegados por los oponentes, en casos muy evidentes (G10/91)
- Por el Art. 114(2), la OD puede ignorar hechos o pruebas no presentados a tiempo
- (Hablaré sobre estos dos aspectos más adelante)

Decisiones

- La OD puede decidir:
 - rechazar la oposición y mantener la patente como se concedió; o
 - revocar totalmente la patente; o
 - mantener la patente en una versión modificada y aprobada por el titular
- Para que la OD mantenga la patente en una versión modificada, el titular tiene que aprobar un correspondiente texto completo de la patente
- Puede haber una decisión sobre el reparto de los costes

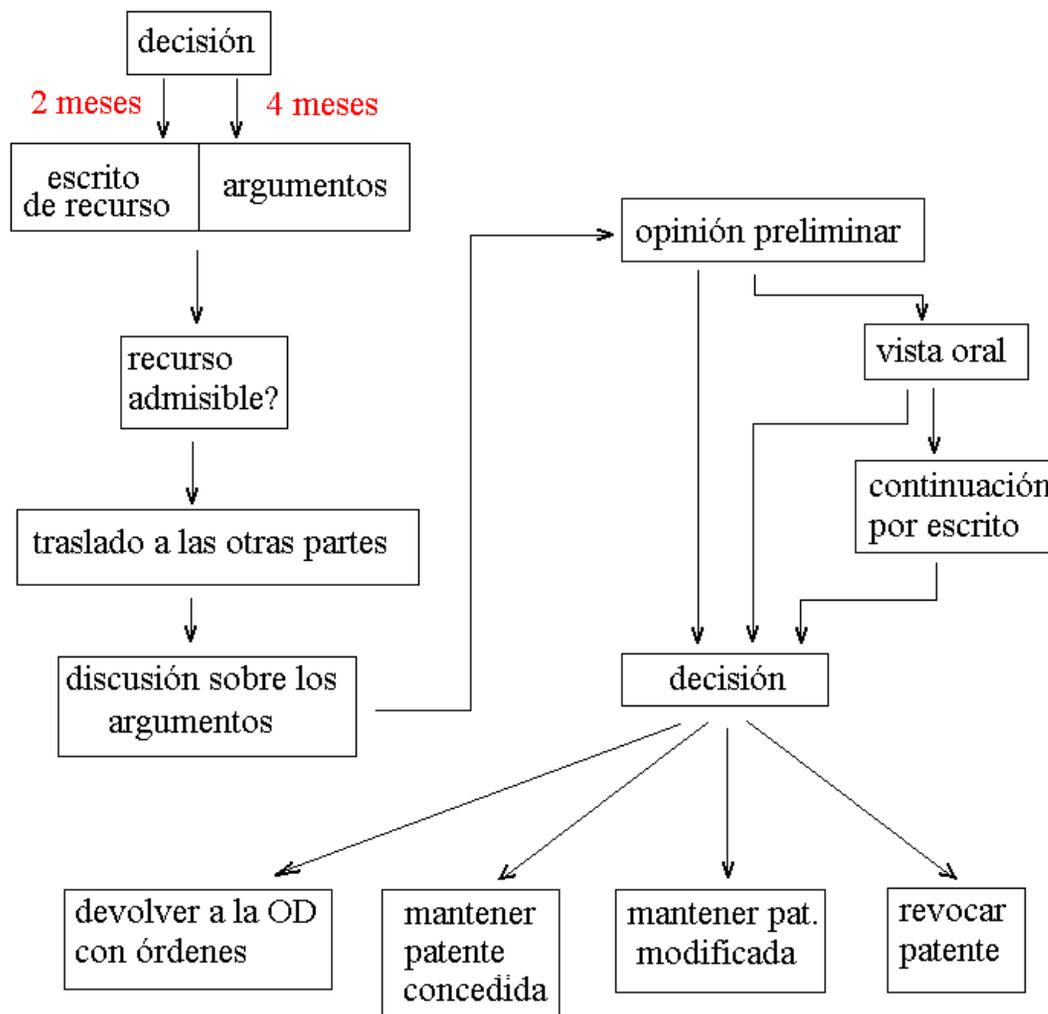
Decisiones (cont)

- Cuando la OD decide mantener la patente en una versión modificada, emite una “interlocutory decision” (decisión prejudicial?) que, en este caso, es recurrible (Legal Advice EPO 15/98)
- De este modo el titular no tiene que pagar las tasas de impresión y traducir las reivindicaciones a los otros idiomas hasta que esta decisión es firme, es decir, después del recurso (G1/88, T89/90, T390/86)

Procedimiento de recurso

- Esquema de un procedimiento habitual
- Presentación de un recurso
- Resultados posibles
- Desarrollo del procedimiento
- Decisiones

Esquema de un procedimiento habitual de recurso



Presentación de un recurso

- Puede recurrir contra la decisión de la OD una parte perjudicada por la decisión (Art. 106 y 107 EPC):
 - sólo el titular, si la patente ha sido revocada,
 - sólo los oponentes, si la patente se ha mantenido como se concedió
 - ambas partes, si la patente se ha mantenido en una versión modificada

Presentación de un recurso (cont)

- Si una de las partes presenta un recurso, las otras partes de la oposición participan también en el procedimiento de recurso (Art. 107 EPC), aunque no tienen los mismos derechos
- Por ejemplo, si el único recurrente retira el recurso se termina el procedimiento y las demás partes no pueden seguir; la BA, de oficio, tampoco puede seguir examinando los motivos del recurso
- En consecuencia, hay que recurrir si se quiere asegurar un control sobre el procedimiento

Presentación de un recurso (cont)

- En un plazo de 2 meses desde la notificación de la decisión de la OD hay que presentar un escrito formal de recurso y pagar la tasa (Art. 108 EPC)
- En un plazo de 4 meses desde la notificación de la decisión se debe presentar la argumentación completa en respaldo del recurso (Art. 108 EPC)
- Los requerimientos son parecidos a los de la oposición, y también los criterios para determinar si un recurso es o no admisible (Reglas 64 y 65 EPC)

Presentación de un recurso (cont)

- En general, un oponente no puede solicitar una “restitutio in integrum” (Art. 122 EPC) si pierde sus derechos por no observar un plazo; sí puede utilizar este remedio si no presenta los argumentos en respaldo del recurso en el plazo reglamentario.
- El titular puede acogerse al Art. 122 para todos los plazos de presentación del recurso
- Igual que en oposición, es conveniente solicitar siempre una vista oral condicionada a la decisión de la BA

Resultados posibles

- El resultado del recurso depende de las partes que han recurrido: las decisiones G9/92, G4/93 acerca de la “reformatio in peius” han establecido el principio de que una parte no puede empeorar su posición al recurrir
- Si las dos partes recurren (es decir, presentan el escrito y los argumentos y pagan la tasa) el resultado del recurso puede ser cualquiera

Desarrollo del procedimiento

- El procedimiento es similar al de oposición, en el sentido de que las partes argumentan y opinan en cualquier momento.
- La BA puede invitar las partes a comentar sobre los puntos manifestados por otras partes o por la propia BA, tan a menudo como sea necesario (Art 110(2) EPC)
- Debido a la discrecionalidad con la que las BA pueden aceptar nuevos argumentos, pruebas y modificaciones, a veces la discusión es muy diferente de la que ha habido frente a la OD

Desarrollo del procedimiento (cont)

- Una diferencia importante respecto a la oposición: si el recurrente retira el recurso, la BA no puede continuar de oficio, y las otras partes no pueden pedir la continuación del procedimiento (G7/91, G8/91, G8/93, G2/91); la decisión de la OD se convierte en firme
- Si el titular es el recurrente y el oponente retira la oposición, el recurso continúa sin él (Guidance for parties to appeal proceedings, OJ 1996, 342)

Decisiones

- La BA puede tomar las mismas decisiones que la OD, y además puede decidir devolver el caso a la OD para que prosiga el procedimiento respetando el criterio expresado por la BA
- La BA también puede decidir, por sí misma o por sugerencia de una de las partes, elevar una cuestión a la EBA (la decisión es de la BA)
- No hay posibilidad de un ulterior recurso contra la decisión de una BA

Aspectos comunes

- Modificaciones
- Introducción de nuevos motivos
- Presentación tardía de hechos y pruebas
- Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral
- Vistas orales
- Intervención del presunto infractor
- Observaciones de terceros (Art. 115 EPC)

Modificaciones

- La patente no puede modificarse de modo que su protección sea mayor que la de la patente concedida (Art. 123(3) EPC)
- G1/93: si la reivindicación independiente se limitó durante el examen incumpliendo el Art. 123(2), la característica añadida no puede suprimirse en oposición (Art. 123(3) EPC); si no se puede encontrar otra formulación de la reivindicación, es posible que se pierda toda la patente!

Modificaciones (cont)

“A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution (...): accelerating (...); forming the membrane (...), the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, (...).”

(G1/93, EP-84221-B1)

Modificaciones (cont)

- En consecuencia: en examen evitar siempre incumplir el Art. 123(2), aunque el examinador no se dé cuenta y lo deje pasar
- Mientras no se incumplan los Art. 123(2) y 123(3), se pueden cambiar reivindicaciones de una categoría a otra: por ejemplo se puede substituir una reivindicación de producto por una de procedimiento de obtención, pero probablemente no lo contrario

Modificaciones (cont)

- Una modificación de las reivindicaciones puede ser aceptable aunque resulte en una falta de unidad de invención (G1/91)
- Durante la oposición y el recurso el titular puede modificar la patente por propia iniciativa, mientras la modificación sea ocasionada por uno de los motivos de oposición del Art. 100 EPC, aunque el motivo no haya sido invocado por los oponentes (Regla 57a EPC, 1995)

Introducción de nuevos motivos

- En principio no se pueden introducir nuevos motivos de oposición durante el procedimiento: por ejemplo, si las oposiciones se han basado sólo en falta de novedad y actividad inventiva, no se puede posteriormente suscitar una objeción por insuficiencia de la descripción
- Sin embargo, cuando hay varios oponentes cada uno puede substanciar motivos de oposición presentados por los demás

Introducción de nuevos motivos (cont)

- Si el solicitante presenta una modificación, esa modificación se puede atacar por nuevos motivos, no suscitados en el escrito de oposición
- Novedad, actividad inventiva y no patentabilidad por el Art. 52 son tres motivos distintos (G10/91, G1/95, G7/95); sin embargo, una objeción de novedad respecto a la técnica anterior más cercana puede considerarse al decidir sobre la falta de actividad inventiva (G7/95)

Introducción de nuevos motivos (cont)

- En oposición, la OD puede en virtud del Art. 114(1) EPC suscitar un nuevo motivo de oposición si está claro que puede perjudicar el mantenimiento de la patente concedida, aunque no está obligada a considerar de oficio todos los motivos del Art 100 EPC (G10/91)
- En recurso no se pueden considerar nuevos motivos de oposición sin el consentimiento del titular de la patente (G10/91)

Introducción de nuevos motivos (cont)

- En T1066/92 el oponente intentó introducir en el recurso, como nuevo motivo, la insuficiencia de la descripción
- la BA decidió que de acuerdo con G10/91 esto no era posible sin consentimiento del titular (que no lo dió); pero.....
- en vista de la relevancia del nuevo motivo, remitió el caso a la OD, que tenía la discrecionalidad para introducirlo en el procedimiento

Presentación tardía de hechos y pruebas

- Hechos, argumentos y pruebas presentados fuera del período de oposición son admisibles a discreción de la OD o de la BA (Art. 114(2) EPC)
- Esta discreción se puede ejercitar también a la hora de admitir las modificaciones propuestas por el titular (T463/95)

Presentación tardía de hechos y pruebas (cont)

- Hay mucha jurisprudencia, a veces contradictoria, sobre los criterios para que la OD y la BA admitan pruebas presentadas en diferentes momentos del procedimiento, y en la práctica ha habido y hay de todo
- Está bastante claro que se admite la presentación tardía de pruebas o documentos como reacción a comunicaciones de la OD/BA, comentarios de la parte contraria, modificaciones, etc.

Presentación tardía de hechos y pruebas (cont)

- En líneas muy generales, es más fácil que se admitan pruebas o hechos presentados después del período de oposición si:
 - aún es relativamente pronto en el procedimiento
 - eran difíciles de conseguir
 - son más relevantes que las ya consideradas

Presentación tardía de hechos y pruebas (cont)

- Es más difícil que se admitan:
 - hechos o evidencia que eran conocidos desde hacía tiempo para la parte que los presenta
 - hechos o evidencia presentados poco antes de una vista oral o durante la propia vista

Presentación tardía de hechos y pruebas (cont)

- Si se admite evidencia presentada por una parte en una etapa tardía del procedimiento (por ejemplo durante el recurso), es posible que la BA decida que la otra parte tiene derecho a ser resarcida por los costes extra en que incurre, aunque hay jurisprudencia para todos los gustos
- Por lo tanto, es mejor presentar un caso completo desde el principio (sobre todo si hay vista oral y la otra parte es japonesa)

Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral

- Las alegaciones de uso y descripciones orales previas a la fecha de prioridad son muy corrientes en oposiciones y recursos
- Se considera que una invención ha sido divulgada (y por tanto no cumple el requisito de novedad) si al menos una persona no sometida a una cláusula de confidencialidad ha tenido acceso a la invención antes de la fecha de prioridad

Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral (cont)

- Por ejemplo, la venta de una unidad del producto patentado, o su ensayo público o exposición en circunstancias que permiten a los asistentes apreciar las características reivindicadas, pueden destruir la novedad de la reivindicación por uso previo (Guidelines, D-V-3.1.3)
- Una descripción oral puede referirse a una conferencia, una conversación, una emisión de radio o televisión, etc. (Guidelines D-V-3.2)

Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral (cont)

- En ambos casos es importante establecer qué exactamente ha sido hecho público, para determinar si las características de la patente eran apreciables
- En general, para que la OD o la Ba consideren la cuestión, el escrito de oposición debe indicar claramente todas las circunstancias del uso previo o divulgación oral, aunque las pruebas, tales como declaraciones escritas y/o testigos, pueden presentarse más adelante

Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral (cont)

- De acuerdo con la jurisprudencia sobre el tema, que en este caso es bastante coherente, para una alegación de divulgación oral o uso previo debe quedar claro, en el escrito de oposición:
 - la fecha de divulgación o uso
 - el contenido concreto de la descripción oral o el objeto concreto de uso previo
 - las circunstancias que rodearon la divulgación o uso
- Si esta condición no se cumple la oposición puede ser declarada inadmisibile!

Oposiciones basadas en un uso previo o en una divulgación oral (cont)

- Jurisprudencia sobre uso previo o divulgación oral: T6/86, T329/86, T328/87, T93/89, T1002/92, T194/86, T232/89, T538/89, T754/89, T78/90, T600/90, T877/90, T441/91, T602/91, T988/91, T541/92, T522/94

Vistas orales (Art. 116 EPC)

- Si una de las partes ha solicitado una vista oral incondicional (poco frecuente), o bien si al menos una parte ha solicitado una vista oral condicionada a una petición (muy frecuente) y la OD o BA no tiene intención de conceder la petición (o no lo tiene claro), la OD o BA convocará una vista oral
- Es corriente que todas las partes soliciten vista oral en caso de que la decisión les pueda perjudicar, y casi siempre hay vista oral
- Todas las partes son convocadas, tanto si han solicitado vista oral como si no lo han hecho

Vistas orales (cont)

- La OD o BA puede convocar una vista oral si cree que es necesario para discutir algún punto, pero es raro que lo haga de oficio, si las partes no lo han solicitado
- Hay casos en los que en un mismo proceso de oposición o de recurso se lleva a cabo más de una vista oral, aunque no es lo más corriente

Vistas orales (cont)

- La convocatoria (“summons”) de la vista oral se hace con varios meses de antelación
- La convocatoria llama la atención de las partes sobre los puntos a discutir y normalmente incluye la opinión preliminar (no vinculante) de la OD o BA
- En la convocatoria la OD o BA fija un plazo (en general un mes antes) para la presentación de documentación y argumentos a discutir en la vista

Vistas orales (cont)

- Antes de la vista las partes suelen presentar por escrito comentarios sobre la opinión preliminar de la OD o sobre los argumentos de las otras partes
- Una de las partes puede solicitar un aplazamiento o cambio de fecha de la vista una vez que ésta se ha fijado, pero ha de haber una buena razón para ello; normalmente hay que buscar el acuerdo de las otras partes y se debe pedir con suficiente tiempo, y existe el riesgo de que la OD o BA decida una asignación de costes por esta causa

Vistas orales (cont)

- Una parte, incluida la que ha solicitado la vista oral, puede notificar que no va a asistir; ésta finalmente se lleva a cabo o no dependiendo de la situación de las partes y la opinión preliminar de la OD o BA
- Si una parte no asiste, en la vista las otras partes pueden presentar nuevos hechos y pruebas, pero no puede adoptarse en la propia vista una decisión contra la parte ausente que se base en esta nueva evidencia presentada *ad hoc* (Art. 113(1) EPC y G4/92)

Vistas orales (cont)

- Nuevos argumentos pueden presentarse en cualquier momento, siempre que se refieran a los motivos de oposición en discusión y a hechos ya presentados
- Hay jurisprudencia para todos los gustos sobre la posibilidad del titular de presentar una “auxiliary request” durante la vista y que la OD o BA decida mantener la patente en base a la misma en ausencia del oponente, pero en un número de casos se ha admitido (por ejemplo T133/92 y T771/92)

Vistas orales (cont)

- La vista en sí no suele durar más de un día y es un procedimiento en general muy ordenado, en que cada parte habla por turnos
- Después de las primeras intervenciones se puede discutir sobre los puntos controvertidos entre las partes o sugeridos por la OD o BA
- Cuando la OD o BA considera que las cuestiones planteadas se han discutido bastante, se retira a deliberar y a continuación anuncia el resultado de la deliberación

Vistas orales (cont)

- El resultado puede ser la decisión final sobre la oposición o recurso, que en muchos casos se da oralmente al final de la vista, o bien la OD o BA puede decidir cerrar la vista oral y continuar el procedimiento por escrito
- Si la OD o BA tiene intención de mantener la patente en una versión modificada, puede solicitar el acuerdo del titular en la misma vista o puede darle un plazo para que lo apruebe por escrito
- Si el titular no aprueba el texto, la patente debe ser revocada

Vistas orales (cont)

- Si se anuncia una decisión final, posteriormente la decisión se comunica también por escrito, junto con las actas de la vista oral y las razones de la decisión; si la decisión es de una oposición, la notificación escrita marca el inicio del plazo para recurrir
- Si se anuncia una decisión final en la vista, el procedimiento queda cerrado y argumentos recibidos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta

Vistas orales (cont)

- Es muy difícil que la OD o la BA admitan hechos o pruebas presentados por primera vez en la vista oral, pero ha ocurrido (por ejemplo en T330/88, en que la vista duró dos días, se admitió un nuevo documento, con el argumento que el representante del titular tenía tiempo de reaccionar)
- La OD o BA debería entonces conceder al menos un receso para estudiar los nuevos hechos (para no incumplir el Art. 113(1) EPC), y puede ocurrir que posponga la vista; en este caso probablemente haya una decisión sobre la asignación de costes

Vistas orales (cont)

- Cada parte debe estar adecuadamente representada; el representante debe presentar y defender el caso, pero puede estar acompañado por otras personas a las que la OD o BA puede dar permiso para hablar (G4/95)
- Para que una persona distinta del representante sea autorizada a hablar, conviene pedir permiso por escrito, explicando la identidad y cualificación de la persona y el argumento de la exposición
- Se pueden oír testigos convocados por la EPO a petición de las partes (corriente en los casos de uso previo) o por iniciativa propia (raro)

Vistas orales (cont)

- Las vistas se llevan a cabo en principio en el idioma de procedimiento de la patente, y en general el personal de la EPO hablará en este idioma
- Las partes pueden hablar en la vista en cualquiera de los tres idiomas oficiales, pero si una parte tiene intención de hablar un idioma oficial diferente del de procedimiento, debe avisar con un mes de antelación para que la EPO proporcione intérpretes, o bien debe proporcionar personalmente los medios de interpretación (Reglas 2(1) EPC)

Vistas orales (cont)

- Una parte también puede hablar en un idioma oficial de un Estado Contratante, pero entonces debe proporcionar intérpretes al idioma de procedimiento (Regla 2(1) EPC)
- En consecuencia, aunque el idioma del procedimiento sea inglés, en una vista oral podemos encontrarnos oponentes que hablen en alemán, francés o incluso otros idiomas

Vistas orales (cont)

- Para las vistas orales hay que estar preparado y estar perfectamente familiarizado con todos los documentos del caso; además, pueden surgir un gran número de cuestiones substantivas y de procedimiento, para cuya consideración puede haber, como mucho, un breve receso
- En consecuencia, yo no iría como representante a una vista oral sin una buena preparación del caso y una sólida experiencia previa

Intervención del presunto infractor

- Un tercero que el titular de la patente ha demandado por infracción frente a un tribunal nacional puede intervenir en cualquier momento en un procedimiento de oposición o recurso que esté pendiente (Art. 105 EPC)
- También puede intervenir un tercero que ha sido requerido por el titular y ha iniciado un proceso judicial para que se determine que no infringe la patente
- La intervención se trata como una oposición

Intervención del presunto infractor (cont)

- La intervención sólo es posible si existe un procedimiento pendiente (G4/91)
- Para intervenir, el tercero debe presentar un escrito razonado y pagar la tasa de oposición, en un plazo de tres meses desde que se inició el proceso judicial (Art. 105(1) y (2) EPC)
- Si se presenta durante el recurso, la intervención no debería aportar nuevos motivos de oposición (G1/94)

Observaciones de terceros (Art. 115 EPC)

- De acuerdo con el Art. 115 EPC, después de la publicación de la solicitud de la patente europea cualquier persona puede presentar por escrito observaciones sobre la patentabilidad de la invención
- La presentación de observaciones no está sometida al pago de tasas
- Quien presenta observaciones no es parte en el procedimiento de concesión de la patente, ni en el de oposición o recurso si las observaciones se presentan durante este procedimiento

Observaciones de terceros (cont)

- La utilidad de presentar observaciones es que éstas pueden ser tenidas en cuenta por la División de Examen, por la OD o la BA y por lo tanto pueden dificultar la concesión de la patente
- Sin embargo, la mayoría de expertos son contrarios a la presentación de observaciones o consideran que su utilidad está restringida a unos pocos casos particulares

Observaciones de terceros (cont)

- Los argumentos en contra de la presentación de observaciones (Dr. Philip Grubb) son:
 - dan al titular la posibilidad de reforzar su caso, y dificultan oposiciones posteriores
 - la solicitud sería rechazada sólo si la anticipación es completa, pero entonces la persona que presenta las observaciones podría ignorar la patente aunque se conceda

Observaciones de terceros (cont)

- Situaciones en las que puede ser útil presentar observaciones (Dr. Philip Grubb) son:
 - Cuando es importante que la patente no llegue a concederse
 - Cuando parece que el examinador tiene intención de conceder reivindicaciones más amplias que las soportadas en la descripción (el Art. 84 no es motivo de oposición)
 - Cuando hay una solicitud US equivalente, porque entonces el titular está obligado a presentar los nuevos documentos a la USPTO

Gracias!

