

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimoctava sesión
Ginebra, 21 a 25 de mayo de 2012

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y OTROS MECANISMOS DE REVOCACIÓN O
CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA

Documento preparado por la Secretaría

RESUMEN	3
I. INTRODUCCIÓN	5
II. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN <u>Y MECANISMOS CONEXOS</u>	6
III. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS	10
IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL	18
V. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN	19
VI. MECANISMOS CONEXOS	39
A. Sistemas de reexamen.....	39
i) Procedimiento de reexamen <u>ex parte</u> en virtud de los artículos 302 a 307 del título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)	42
ii) Reexamen <i>inter partes</i>	44
iii) Un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad.....	45
iv) <u>Revisión <i>inter partes</i></u>	46
B. Presentación de información por terceros	47
i) <u>Fundamento y objetivos</u>	47
ii) <u>Normativa nacional/regional</u>	49
C. <u>Mecanismos de revocación y cancelación administrativa</u>	57
i) <u>Fundamento y objetivos</u>	57
ii) <u>Leyes nacionales/regionales</u>	58
VII. <u>RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MECANISMOS</u>	63
A. <u>Reformas recientes de los procedimientos nacionales</u>	63
B. <u>Combinación de distintos mecanismos</u>	68

ANEXOS

ANEXO I: Estadísticas ~~sobre oposiciones~~

ANEXO II: Compilación de distintos mecanismos de oposición y mecanismos conexos

RESUMEN

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su decimotercera sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de marzo de 2009, la Secretaría preparó un estudio preliminar sobre los procedimientos de oposición de patentes (documento SCP/14/5). En dicho documento se contextualizan varios aspectos relacionados con los procedimientos de oposición de patentes existentes de un modo exhaustivo y sin formular conclusiones.

2. ~~En De acuerdo con la decisión adoptada por el SCP en~~ su decimosexta sesión, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de mayo de 2011, ~~el SCP solicitó a~~ la Secretaría ~~que revisara~~ revisó el documento SCP/14/5 ~~teniendo en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros así como la información adicional que presentasen. En el presente documento se aplica dicha solicitud y se revisa el documento mencionado~~ en lo que se refiere a aspectos planteados por los Estados miembros en la decimocuarta, decimoquinta y decimosexta sesiones del SCP, teniendo en cuenta la información adicional presentada por estos en relación con sus procedimientos de oposición y preparó el documento SCP/17/9.

3. En su decimoséptima sesión, celebrada del 5 al 9 de diciembre de 2011, el SCP solicitó a la Secretaría que volviera a revisar el documento SCP/17/9 (Procedimientos de oposición) tomando en consideración los comentarios formulados por los Estados miembros y cualquier información adicional presentada por estos, en particular sobre los mecanismos de revocación o cancelación administrativa y otros procedimientos similares que no se abordaban en el documento anterior. El presente documento, que lleva a la práctica la solicitud anterior, se presenta en la decimoctava sesión del SCP, que se celebrará del 21 al 25 de mayo de 2012.

4. Tras la introducción general se ofrece, en el capítulo II, una perspectiva general de los actuales procedimientos de oposición y de otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa conexos 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.

5. 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 principalmente 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, de manera que los procedimientos de oposición respondan a los objetivos de cada país en materia de política pública.

6. 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.

7. En el capítulo V se describen las leyes y prácticas nacionales o regionales de Alemania, Australia, el Brasil, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Honduras, la India, Noruega, el Pakistán, Portugal, la República de Moldova, Suecia, ~~la Oficina Europea de Patentes (OEP)~~ y la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP) como ejemplos concretos de diferentes procedimientos de oposición.

8. ~~Por último, E~~ en el capítulo VI se explican otros mecanismos relacionados con los procedimientos de oposición, como los sistemas de reexamen que se aplican en Australia, Dinamarca, ~~y~~ los Estados Unidos de América ~~y~~; ~~Noruega,~~ ~~y~~ los mecanismos para la presentación de observaciones por parte de terceros que existen en Australia, [China](#), Dinamarca, ~~China~~, Eslovaquia, [España](#), los Estados Unidos de América, [la Federación de Rusia](#), Filipinas, Finlandia, el Japón, México, [Noruega](#), el Pakistán, ~~y~~ el Reino Unido, [la República de Corea y la OEP, así como otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa facilitados por China, Costa Rica, Eslovaquia, la Federación de Rusia, Filipinas, el Japón, México, el Reino Unido y la República de Corea.](#) 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.~~

9. Por último, en el capítulo VII se ofrece, sin extraer conclusiones concretas, un análisis comparativo de los distintos procedimientos de oposición y mecanismos conexos a fin de resumir la interrelación existente entre procedimientos de oposición y mecanismos conexos, prestando especial atención a las recientes reformas que se han llevado a cabo a escala nacional en los procedimientos de oposición. Por este motivo, el Anexo II del presente documento contiene un cuadro comparativo de los distintos mecanismos.

I. INTRODUCCIÓN

10. 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.

11. El Comité entendió 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.).

12. En consecuencia, la Secretaría elaboró el presente documento SCP/14/5 que servirá de estudio preliminar sobre los procedimientos de oposición en la decimotercera sesión del SCP, que se celebró del 25 al 29 de enero de 2010.

13. En su decimosexta sesión, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de mayo de 2011, el SCP solicitó a la Secretaría que revisara el ~~estudio preliminar sobre los procedimientos de oposición (documento SCP/14/5) teniendo en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros así como la información adicional que presentasen. En el presente documento se aplica dicha solicitud y se revisa el documento mencionado~~ en lo que se refiere a aspectos planteados por los Estados miembros en la decimocuarta, decimoquinta y decimosexta sesiones del SCP, teniendo en cuenta la información presentada por estos en relación con sus procedimientos de oposición.¹

14. ~~En el presente~~ Por lo tanto, en el documento SCP/17/9, presentado en la decimoséptima sesión del SCP, celebrada del 5 al 11 de diciembre de 2011, se trataron principalmente los procedimientos de oposición entendidos como procedimientos *inter partes* que se desarrollan dentro de un plazo específico ante las oficinas de patentes, 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 algunos mecanismos conexos, como los sistemas de reexamen y los mecanismos que posibilitan la presentación por parte de terceros de información sobre el estado de la técnica ante una oficina de patentes.~~

~~15. Sin embargo, es probable que el significado del y teniendo en cuenta la elevada probabilidad de que el~~ término “procedimiento de oposición” no sea el mismo en los distintos idiomas o legislaciones nacionales. ~~Por consiguiente, los Estados miembros, además de la información sobre los procedimientos de oposición en el sentido ya especificado, han presentado~~ habían presentado información acerca de varios procedimientos presentes en las legislaciones nacionales, entre los que se incluyen por ejemplo los procedimientos de cancelación o revocación dirimidos en las oficinas de patentes o en órganos cuasijudiciales y/o en los tribunales, así como los procedimientos relacionados con la limitación de patentes concedidas que sólo pueden ser incoados por el titular de la patente.² Estos procedimientos, aún cuando también tienen como finalidad mejorar la calidad de las patentes concedidas, no se han incluido en el ~~presente~~ documento SCP/17/9, puesto que el

¹ En respuesta a la circular 7992, de 10 de junio de 2011, se ha recibido información de Alemania, Australia, Dinamarca, Eslovaquia, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Georgia, Honduras, México, el Pakistán, Portugal, la República de Corea, la República de Moldova, Suecia, Ucrania, y la Oficina Europea de Patentes (OEP).

² Se recibió información relativa a estos otros procedimientos de Costa Rica, Eslovaquia, México y la República de Corea.

objetivo del estudio ~~preliminar es~~ era centrarse en los procedimientos de oposición *inter partes* que se desarrollan dentro de un plazo específico y que, por lo general, son presentados por terceros, y los mecanismos conexos, tales como los procedimientos de reexamen, y los mecanismos que prevén observaciones formuladas por terceros ante las oficinas de patentes. ~~No obstante~~

15. En su decimoséptima sesión, el SCP solicitó a la Secretaría que revisara el documento SCP/17/9 tomando en consideración los comentarios formulados por los Estados miembros y cualquier información adicional presentada por estos, en particular la información sobre los mecanismos de revocación o cancelación administrativa y otros procedimientos similares que no se abordaban en el documento anterior.

16. De conformidad con dicha petición, el presente documento contiene información adicional sobre mecanismos de revocación o cancelación administrativa ante las oficinas de patentes y/o órganos con competencias cuasijudiciales. Estos mecanismos se asemejan a los procedimientos de oposición, ya que son procedimientos *inter partes* para impugnar la patentabilidad de las invenciones, pero por lo general no están sujetos a plazos específicos. A fin de resumir los diferentes mecanismos existentes, en el capítulo VII del presente documento se ofrece un análisis comparativo no concluyente, así como información sobre reformas recientes en la legislación en materia de patentes. El Anexo I contiene estadísticas presentadas por algunos Estados miembros. En el Anexo II se ofrece un cuadro comparativo sobre los distintos mecanismos disponibles a escala nacional, regional e internacional.

17. Además, dado que la información recibida ~~en la que se incluyen estos otros mecanismos~~ supone una notable aportación para entender mejor los sistemas nacionales, ~~esta~~ todas las aportaciones de miembros y observadores al SCP relativas a los distintos mecanismos se encuentran disponibles en el sitio Web del foro electrónico del SCP.

18. 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 Y MECANISMOS CONEXOS

19. Muchos países incluyen procedimientos de oposición en sus sistemas de patentes. Stricto sensu, ~~l~~os procedimientos de oposición ofrecen a los terceros una 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). En algunos países, para las oposiciones anteriores a la concesión, existe un plazo determinado durante el cual se puede presentar una oposición inmediatamente después de que se publique una solicitud de patente y antes de la fase de examen, en cuyo caso el procedimiento se parece hasta cierto punto al sistema de presentación de observaciones por parte de terceros. También se pueden combinar los procedimientos de oposición anterior y 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 son procedimientos *inter partes* que tienen lugar en la oficina de patentes y no en los tribunales.

20. 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.

21. En algunos países, el procedimiento de oposición anterior a la concesión se diseña de manera que se inicie después de que se publique la solicitud de patente y antes de que se lleve a cabo el examen sustantivo. Una vez publicada la solicitud de patente, se puede presentar una oposición dentro de un plazo de tiempo establecido por la legislación aplicable. El oponente deberá alegar los motivos de la oposición y presentar pruebas. Si durante dicho plazo no se entabla procedimiento de oposición alguno, se llevará a cabo el examen sustantivo. Si se entabla un procedimiento de oposición, se notificará de ello al solicitante y se le dará asimismo la oportunidad de formular observaciones y/o modificar la solicitud dentro del plazo fijado. El resultado de la oposición se notificará tanto al solicitante como al oponente.

22. 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, se modifica o se revoca la patente.

23. 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, existen puntos en común entre los requisitos procedimentales y los requisitos sustantivos establecidos en la legislación aplicable en relación con los procedimientos de oposición. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Estas son algunas de las diferencias:

- i) el plazo durante el cual se puede presentar una oposición: el período de oposición puede iniciarse inmediatamente después de publicarse la solicitud de patente, una vez realizado el examen sustantivo con resultado positivo y/o una vez concedida la patente;

ii) derecho a incoar un procedimiento de oposición: 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;

iii) el umbral para la oposición: en muchos países, el oponente debe aportar pruebas concluyentes de los motivos en los que se basa la oposición. En un país, podrá incoarse un procedimiento de oposición si existen más probabilidades de que la patente sea declarada inválida que de lo contrario; en cuanto a la admisibilidad, en algunos países la petición debe estar suficientemente sustanciada y deben aportarse documentos escritos y otras pruebas, mientras que, en otros países, la legislación en materia de patentes no define los criterios de admisibilidad;

iv) la divulgación de la identidad del solicitante: en algunos países, el oponente, la verdadera parte interesada, puede no divulgar su identidad,³ hecho que podrá contribuir a que se mantenga una buena relación comercial entre el oponente y el solicitante de la patente o su titular;

iii)v) duración del período de oposición: la duración del período de oposición varía entre los distintos países. En los países que se mencionan en el capítulo V, esta oscila entre dos y seis meses para la oposición anterior a la concesión, y seis y doce meses en el caso de la oposición posterior a la concesión;

iv)vi) motivos de oposición: en muchos países los requisitos relativos a la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, la divulgación suficiente y la inclusión de materia nueva que exceda la divulgación original constituyen motivos de oposición. En muchos otros también se incluye entre los motivos de oposición el incumplimiento de los requisitos relativos a las exclusiones de la materia patentable. En algunos países se puede aceptar una oposición sobre la base de que el solicitante o el titular de la patente no tiene derecho a obtener una patente, o una oposición basada en otros motivos, abarcando todos los requisitos que se han de cumplir a fin de obtener una patente, entre los que se incluyen, por ejemplo, la no presentación de la información relativa a las solicitudes extranjeras correspondientes, la no divulgación de la fuente o el origen geográfico del material biológico utilizado en la invención o el incumplimiento de las formalidades esenciales para la concesión de la patente;

v)vii) examinadores: los procedimientos de oposición los puede llevar a cabo una división encargada del examen o también pueden realizarse ante un órgano especial encargado de dirimirlos, el órgano podrá incluir a jueces o examinadores jurídicos y técnicos;

vi)viii) requisitos de los procedimientos *inter partes*: los requisitos formales y de procedimiento relativos, por ejemplo, a una petición, una notificación a las partes, alegaciones, pruebas, una audiencia o a una decisión definitiva dependen de la legislación aplicable, que probablemente se base en el derecho procesal civil de cada país;

ix) tasa de oposición: en muchos países, para incoar un procedimiento de oposición es necesario pagar una tasa;

³ En 1999, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes dictaminó que la utilización de un hombre de paja no hacía que la oposición fuera inadmisibile a menos que “se considere que la participación del oponente es un subterfugio para eludir la ley al abusar del proceso”. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g970003ep1.html>

x) efecto de la oposición en las acciones civiles: en algunos países, la oposición suspende los procedimientos civiles o tiene un efecto de preclusión. En otros países, pueden incoarse procedimientos civiles y administrativos independientemente y en paralelo; y

xi) plazo para incoar un procedimiento de oposición: en un país, la decisión definitiva debe tomarse en un plazo de un año, plazo que puede prorrogarse seis meses como máximo; en muchos países, no se especifican plazos para tomar una decisión administrativa definitiva.

24. 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, tanto en los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual como en los de revocación administrativa y procedimientos *inter partes*, estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial.

25. El número de patentes o de solicitudes de patente con respecto a las cuales se incoan procedimientos de oposición no es muy alto.⁴ A modo de ejemplo, los porcentajes correspondientes a tales procedimientos en la Oficina Europea de Patentes (OEP) en 2008, 2009 y 2010 fueron el 5,32%, el 4,7% y el 5,2% respectivamente. En el Anexo I del presente documento se incluyen los datos estadísticos relativos a las oposiciones en otros países.

26. En un sentido más amplio, el procedimiento de oposición se completa con mecanismos conexos que permiten la intervención de un tercero en el proceso de examen de la patente antes de su concesión o impugnar a posteriori la concesión de una patente. Estos mecanismos son similares a los procedimientos de oposición aunque, *stricto sensu*, podrán diferenciarse de ellos en algunos aspectos. Se pueden distinguir tres tipos de mecanismos conexos:

i) observaciones formuladas por terceros: muchos sistemas de patentes brindan a un tercero la oportunidad de presentar documentos sobre el estado de la técnica u otra información conexa, en particular comentarios y observaciones, durante el proceso de examen de la patente. Se considera que estas aportaciones de un tercero previas a la tramitación contribuyen a mejorar la calidad de las patentes, ya que inciden positivamente en el examen de la patente al aportar información sobre el estado de la técnica, por ejemplo solicitudes de patente publicadas u otras publicaciones impresas potencialmente pertinentes. Aunque las observaciones formuladas por un tercero no ponen en marcha un proceso de revisión concreto, en muchos países son públicas y se incorporan al archivo. Algunos países contemplan otros mecanismos además de las observaciones formuladas por terceros. Las observaciones formuladas por terceros son distintas de un procedimiento de oposición ya que no ponen en marcha un proceso de revisión, suelen guardar relación con documentos sobre el estado de la técnica y no dan al tercero que las presenta la posibilidad de convertirse en parte en el proceso (*ex parte*).

ii) reexamen: en algunos países, existen procedimientos de reexamen que brindan a un tercero la posibilidad de solicitar un reexamen de la patente posterior a su concesión a la luz de nuevos documentos sobre el estado de la técnica.

⁴ No obstante, según las estadísticas aportadas por algunos Estados miembros, hay un caso en el que el porcentaje de patentes o de solicitudes de patente con respecto a las cuales se incoaron procedimientos de oposición es elevado (véase la información suministrada por el Pakistán, en el Anexo del presente documento).

Generalmente, la diferencia principal entre el reexamen y un procedimiento de oposición posterior a la concesión estriba en que se puede acudir al procedimiento de oposición posterior a la concesión durante un período determinado de tiempo, mientras que el reexamen podrá solicitarse durante toda la vigencia de la patente. El reexamen puede llevarse a cabo *ex parte* —principalmente, sin la participación en el reexamen de quien lo ha solicitado— o *inter partes* —el grado de participación de las respectivas partes es mayor—. A menudo, el reexamen *ex parte* se caracteriza porque se vuelve a realizar un examen de fondo, a nivel administrativo, a partir de la información sobre el estado de la técnica facilitada por el solicitante del reexamen. En algunos países, el reexamen *inter partes* se asemeja a los mecanismos de revocación o cancelación administrativa existentes en otros países ya que ambos prevén un amplio abanico de motivos de fondo, y los procedimientos *inter partes* permiten que un tercero impugne una patente ante un órgano administrativo. No obstante, los procedimientos de reexamen *inter partes* suelen desarrollarse como si se tratara de un segundo examen realizado por la propia oficina de patentes, y no como una revisión administrativa y exhaustiva *inter partes* a cargo de una junta especializada. Además, en un país, los motivos del reexamen *inter partes* también se limitan a la novedad y la actividad inventiva. En determinados países, los mecanismos de reexamen *inter partes* complementan el procedimiento de oposición tras el vencimiento del período de oposición.

iii) revocación y cancelación administrativa: en algunos países, existen mecanismos de revocación y cancelación administrativa a los que se puede recurrir después de la concesión de la patente, sin que se especifique un plazo de tiempo; en algunos países, incluso después de que la patente haya vencido. Estos mecanismos prevén unas oportunidades *inter partes* similares para que un tercero impugne una patente aduciendo motivos administrativos en lugar de judiciales. Por ejemplo, en la legislación del Japón cabe la posibilidad de presentar un recurso administrativo de revocación, que recibe el nombre de “juicio por invalidación”. Los mecanismos de revisión administrativa podrían complementar un sistema de observaciones formuladas por terceros o un procedimiento de oposición anterior a la concesión, tal y como sucede en algunos países de Asia, como China, Filipinas, el Japón o la República de Corea, o en Costa Rica. Por lo general, de la revisión administrativa se ocupa un órgano especializado que examina algunos de los motivos para la invalidación. Por este motivo, en ocasiones estos mecanismos reciben el nombre de “recurso administrativo de revocación”. Además, en muchos países es posible recurrir la decisión resultante de una revisión administrativa, por lo general ante un tribunal, que en algunos países podrá ser un tribunal especializado en materia de patentes.

III. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

27. La finalidad del sistema de patentes es fomentar la innovación, la difusión y la transferencia de tecnología 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.

28. No obstante, en la realidad se dan casos de invenciones en que, aún sin satisfacer todos los requisitos establecidos por la legislación aplicable, se obtiene protección por

patente. Por ejemplo, [dado que el proceso de examen de la patente se lleva a cabo principalmente ex parte](#), 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 que el país en cuestión haya hecho mal el examen, 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. Además, en algunos países sólo se lleva a cabo un examen de las formalidades. 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,⁵ complemente 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 resulta 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. Por consiguiente, se considera que las patentes concedidas a invenciones que han pasado por un procedimiento de oposición gozan de más credibilidad en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y demás requisitos de la legislación en materia de patentes.

29. El procedimiento de oposición [y los mecanismos administrativos conexos](#) presentan varias ventajas en comparación con el proceso de examen ante un tribunal. Entre otras:

- i) el procedimiento de oposición, que es un proceso administrativo, es generalmente más simple, rápido⁶ 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; [además, en algunos países, el órgano encargado de la revisión también podrá tomar en consideración pruebas no presentadas por las partes](#);
- 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.:-

⁵ Los terceros podrán ser, entre otros, competidores del solicitante o del titular de la patente que tengan un buen conocimiento del ámbito tecnológico en cuestión y con un interés comercial en que se eliminen las patentes deficientes.

⁶ En un estudio relacionado con la OEP se puso de manifiesto que el proceso de oposición desde que se presenta el recurso de oposición hasta que se produce el fallo de la División de Oposición dura alrededor de 1,9 años de media (véase D. Harhoff, K. Hoisl, B. Reichl y B. Van Pottelsberghe, *Patent Validation at the Country Level – The Role of Fees and Translation Costs, Research Policy*, Elsevier, 2009, Vol. 38 9). Sin embargo, se descubrió asimismo que, en algunos ámbitos técnicos, la duración media de la oposición y el recurso en la OEP se puede estimar en unos 3,07 años (véase S.J. Graham *et. al. Patent Control: A Comparison of U.S. Patent Re-examination and the European Patent Oppositions*, agosto de 2002).

iv) a diferencia de lo que sucede en determinados países con los litigios en los tribunales, el órgano administrativo encargado del procedimiento de oposición brinda al solicitante de la patente o a su titular la posibilidad de limitar o modificar las reivindicaciones, a fin de evitar la denegación o la revocación de la solicitud de patente o de la patente;

v) se considera que los procedimientos ante un órgano de oposición tensan menos la relación entre las partes, que podrían ser socios en otros proyectos de investigación y desarrollo, que los litigios por casos de revocación. Por ejemplo, en algunos países, un tercero podría oponerse de manera anónima a una patente, y el procedimiento para que un tercero formule observaciones se basa principalmente en pruebas documentales o se lleva a cabo *ex officio*.

30. Si bien el objetivo principal de los procedimientos de oposición es asegurar que no se concedan patentes a creaciones que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tienen además el importante objetivo de salvaguardar la información que forma parte del dominio público.⁷ Aún 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.

31. Desde la perspectiva de las políticas de innovación, los efectos positivos que el sistema de patentes tiene sobre la innovación sólo se pueden obtener mediante patentes válidas que cumplan con todos los requisitos de la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición de patentes, junto a otros procedimientos de revocación presentes en las legislaciones nacionales, se pueden considerar como una de las herramientas con las que cuenta el sistema de patentes para sustentar la concesión de patentes válidas. En respuesta a los amplios objetivos en materia de política del sistema de patentes y al interés de diversas partes interesadas, tales como el gobierno, la industria, el sector académico, los titulares de patentes y los terceros, las patentes se conceden solamente a aquellas invenciones que sean genuinas y que satisfagan todos los requisitos establecidos por la legislación aplicable. Aunque los motivos de oposición pueden variar entre los distintos países, los motivos más comunes previstos en las legislaciones nacionales, como pueden ser la ausencia de novedad, actividad inventiva o de aplicación industrial y el incumplimiento del requisito de divulgación suficiente son motivos en los que suelen basarse los examinadores de patentes a la hora de rechazar solicitudes. Al aumentar la calidad y garantizar la validez de las patentes concedidas, los mecanismos de oposición eliminan, junto a otros procedimientos de revocación, el problema del costo que pueden generar las patentes de poca calidad.⁸ Las patentes que cumplen con todos los requisitos impuestos por la legislación en materia de patentes pueden ser puestas en observancia con garantías por los tribunales y permiten la concesión de licencias a terceros. Al mismo tiempo, estas patentes son las que ofrecen más valor al público y definen hasta qué punto pueden otras personas valerse de una invención protegida sin infringir sus derechos.

32. Para que el procedimiento de oposición resulte eficaz, la administración (la oficina de patentes) necesita contar con los recursos adecuados, como examinadores cualificados técnicamente u otros funcionarios que ejecuten los procedimientos de oposición.⁹ Esto

⁷ Las recomendaciones N° 16 y 20 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo se refieren a las cuestiones del dominio público.

⁸ Además de su elevado costo social, las patentes concedidas erróneamente generan un costo para los titulares que hayan tenido que destinar recursos a pleitear por patentes de dudosa validez.

⁹ Alternativamente, una oficina de patentes que no disponga de recursos para efectuar un examen sustantivo puede concertar acuerdos de cooperación con otras oficinas. Por ejemplo,

[Sigue la nota en la página siguiente]

último puede adquirir relevancia sobre todo en el caso de las oficinas de los países en desarrollo, que podrían tener más dificultades a la hora de contratar personal especializado y que, quizás, tienen un acceso más limitado al material tecnológico relativo al estado de la técnica necesario a fin de realizar un examen sustantivo.¹⁰ En este contexto, cabe recordar que los procedimientos de oposición guardan una estrecha relación con los procedimientos de concesión de patentes. Dado que para realizar exámenes sustantivos de calidad es necesario contar con recursos económicos y financieros, aparentemente, en los procedimientos de concesión de patentes nacionales o regionales se utilizan los procedimientos de oposición como mecanismo suplementario al examen sustantivo que realizan los examinadores o como mecanismo complementario al examen sustantivo. En el primer caso, los examinadores de patentes tienen la labor fundamental de llevar a cabo un examen sustantivo y, sólo cuando la decisión es afirmativa, el público en general puede suplementar el examen poco antes o poco después de concedida la patente. En cambio, en el segundo caso, el público en general desempeña una función complementaria en el examen de las solicitudes de patente al “examinar” las solicitudes de patente publicadas que aún no han sido revisadas por los examinadores. En este último caso, un investigador afirmó que este procedimiento permite que la oposición a una patente se realice en un momento poco oportuno, puesto que en una etapa tan temprana del proceso, la única información de la que pueden disponer los terceros es la descripción de la patente tal como fue presentada.¹¹ No obstante, se pueden utilizar las distintas opciones en función de los recursos de los que disponen tanto la secciones encargadas del examen en las oficinas de patentes como el público en general, así como en función de la distribución de las tareas entre los distintos “actores” a fin de contar con un mecanismo óptimo para el examen o la revisión. [Se ha recomendado que los países que carecen de un examen sustantivo informen al público de las observaciones realizadas por terceros en ausencia de procedimientos de oposición.](#)¹² Por lo tanto, es importante que en la legislación en materia de patentes de cada país se analicen los distintos mecanismos capaces de permitir detectar e impugnar la concesión errónea de patentes en una etapa temprana del proceso de concesión de patentes teniendo en cuenta los recursos disponibles.

33. En la mayoría de los países, para interponer una oposición es necesario pagar una tasa. Sin embargo, por lo general la cuantía de dicha tasa no es significativa en comparación con los costos que suponen los juicios en materia de patentes.¹³ Las tasas de oposición las fijan las oficinas nacionales de patentes y suelen servir para sufragar los costos marginales que asumen las oficinas de patentes al revisar las solicitudes y las patentes que son objeto de oposición. Además, los países que así lo deseen pueden llevar

[Continuación de la nota de la página anterior]

aunque la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur no facilita procedimientos de oposición, los acuerdos de colaboración suscritos con la Oficina Austríaca de Patentes. IP Australia, la Oficina Danesa de Patentes y Marcas y la Oficina Húngara de Patentes le permiten subcontratar las labores de búsqueda y examen relativas a las solicitudes de patente, así como los reexámenes de patentes concedidas interpuestos por el Registrador o por cualquier otra persona a fin de revocar una patente.

¹⁰ La OMPI ha puesto en marcha varios proyectos a fin de mejorar el acceso de los países en desarrollo a las bases de datos sobre el estado de la técnica. Estas iniciativas se recogen en los documentos SCP/13/5 y SCP/14/3.

¹¹ Jakkrit Kuanpoth, *Appropriate Patent Rules in the Developing Country – Some Deliberations Based on Thai Legislation*, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 13, septiembre de 2001, págs. 447-455.

¹² [AIPPI, Anuario 1991/I, pp. 291-294.](#)

¹³ Se ha estimado, por ejemplo, que los costos de los juicios en materia de patentes en Alemania pueden estar alrededor de los 50.000 euros (primera instancia) y los 90.000 euros (segunda instancia) (Véase Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Mejorar el sistema de patentes en Europa, Bruselas, 3 de abril de 2007, COM(2007). La tasa por presentar una oposición en Alemania ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) es de 200 euros.

a cabo dichos procedimientos de forma gratuita o facilitar diversas flexibilidades a los distintos oponentes, como por ejemplo las personas físicas o las pequeñas y medianas empresas. Si bien a nivel nacional las oficinas de patentes pueden adoptar distintas políticas en lo que respecta a las tasas, lo más probable es que sean los oponentes los que asuman el costo de contratar asesores profesionales que les ayuden a preparar y a presentar la oposición. La tasa relacionada con la contratación de asesores profesionales adquiere especial relevancia cuando el oponente es un ciudadano o residente de otro país, puesto que, según la legislación nacional, para presentar una oposición podría verse obligado a contratar un asesor del país en cuestión.¹⁴

34. Uno de los principales problemas que plantea la elaboración de un procedimiento de oposición es 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.¹⁵ 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. Sin embargo, en el procedimiento de oposición anterior a la concesión se introduce un período adicional previo a la concesión de la patente durante el cual no se tramita ninguna de las solicitudes que todavía han de examinarse en la oficina. En la práctica sólo se interponen procedimientos de este tipo con respecto a muy pocas solicitudes.¹⁶ Lo que acarrea en consecuencia que, aunque el proceso dure varios meses, se produzcan por lo general retrasos a todos los niveles en la concesión de patentes, incluidas las solicitudes que no fueron objeto de oposición durante el período en el que podían presentarse oposiciones. En principio, en los procedimientos de oposición posteriores a la concesión, el retraso sólo afecta a las solicitudes objeto de oposición, y por lo tanto, no tiene incidencia alguna en las demás. No obstante, 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 objeto de oposición podría ser incierta.¹⁷ Otra consecuencia que podría derivarse de la oposición posterior a la concesión es que se considere que dichas patentes no tienen mucho valor comercial, puesto que los posibles licenciatarios podrían dudar a la hora de firmar un acuerdo de concesión de licencias debido a la falta de garantías respecto de la validez de la patente durante el período de oposición.¹⁸ En resumen, las personas encargadas de adoptar políticas deben

¹⁴ El artículo 2.3) del Convenio de París (y el artículo 3.2 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el Convenio de París) permite cierta discriminación de nacionales de otros países, incluido en lo que respecta al requisito de que los extranjeros tengan que designar un agente local.

¹⁵ 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).

¹⁶ Los datos estadísticos aportados por los Estados miembros parecen respaldar esta conclusión. Véase el Anexo al presente documento.

¹⁷ Además, en algunas legislaciones en materia de patentes se permite al presunto infractor intervenir en el procedimiento de oposición en respuesta a la solicitud del titular de la patente objeto de oposición de que cese dicha supuesta infracción.

¹⁸ Este podría ser el caso en concreto de las invenciones de determinados ámbitos tecnológicos en los que la probabilidad de que las patentes sean objeto de oposición es mayor que en otros

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 retrasar los trámites de concesión de patentes y dar lugar a un período de incertidumbre respecto de la observancia de las patentes objeto de oposición, lo que obstaculizaría que se pudieran alcanzar acuerdos de concesión de licencias. [En comparación, algunos investigadores descubrieron que, en Australia, el período de tramitación para una oposición anterior a la concesión a menudo supera el año, al igual que sucede con los períodos para la tramitación de oposiciones posteriores a la concesión.](#)¹⁹

35. Es imprescindible, tanto para la oposición anterior a la concesión de una patente como para la posterior a ella, que se publique la información relevante al respecto, [como por ejemplo la solicitud de patente pasados 18 meses de la fecha de presentación \(o fecha de prioridad\) y/o la publicación de la patente concedida](#). No obstante, el alcance de la información que se publica a los fines de oposición puede variar entre los distintos países,²⁰ siendo necesario en algunos publicar toda la información que se incluya en la descripción detallada de las invenciones, mientras que en otros basta con publicar los datos bibliográficos.²¹ Sin embargo, cabe destacar que, incluso en aquellos países en los que sólo se publican los datos bibliográficos, las oficinas de patentes ponen a disposición del público para su inspección la totalidad de los contenidos de las patentes y de las solicitudes de patente, lo que permite el acceso de terceros al contenido íntegro de las solicitudes y las patentes en el contexto de las oposiciones anteriores o posteriores a la concesión.²² Además el acceso más sencillo a la información relativa al estado de la técnica les ayudará a la hora de fundar las oposiciones.

36. Aún cuando un tercero, a menudo un competidor, tenga acceso a información relevante y disponga de pruebas suficientes a fin de presentar una oposición, evitar que se conceda una patente o revocar una patente concedida, es posible que por su propio interés comercial general opte por no interponer una oposición. Por ejemplo, una patente puede ser tan trivial que resulte fácil diseñar algo basándose en ella. [Además, no todas las patentes concedidas se comercializarán con éxito y, por lo tanto, la competencia podría no interponer ningún procedimiento de oposición.](#) El procedimiento de oposición es sólo uno de los distintos mecanismos que sustentan la gestión de las patentes en tanto que hace posible cumplir con los objetivos en materia de política pública, y un procedimiento de oposición eficaz sólo se puede diseñar en conexión con los procedimientos de concesión de patentes y con otros mecanismos de revocación propios de cada país.

[Continuación de la nota de la página anterior]

ámbitos. Además, a la hora de tomar una decisión, los posibles licenciatarios probablemente tendrían en cuenta también si en la legislación aplicable se contempla la posibilidad de que las patentes sean objeto de oposición por parte de terceros.

¹⁹ Véase [K. Weatherall, F. Rotstein, Ch. Dent, y A. Christie, Patent Oppositions in Australia: The Facts, UNSW Law Journal, Volumen 34\(1\), 2011, p. 106 \(en lo que se refiere a Australia, el retraso medio es de 2,4 años y el retraso mediano, de 1,8 años\).](#)

²⁰ Según el artículo 12 del Convenio de París, aunque cada país de la Unión ha de establecer un servicio especial de la propiedad industrial para la comunicación al público de, entre otras cosas, las patentes de invención mediante su publicación, dicha publicación sólo es obligatoria en lo que respecta a datos esenciales como pueden ser los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas. Por consiguiente, en el Convenio de París no se especifica de qué manera han de "comunicarse al público" las patentes.

²¹ Como por ejemplo el nombre y la dirección del solicitante, del inventor y del agente de patentes; el título de la invención; la fecha de presentación de la solicitud; y la fecha, lugar y número de serie de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

²² En el marco del programa para la modernización de las instituciones de P.I. la OMPI ha ayudado a las oficinas nacionales de P.I. a poner sus bases de datos a disposición del público mediante la digitalización de documentos impresos.

30. Los cambios introducidos en el procedimiento de oposición del Japón durante los últimos 15 años tienen interés desde la perspectiva política. Antes de 1996, 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 intensificando²³ hasta que, en 1996, 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 publicación de la gaceta que contenga 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.²⁴ 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.²⁵

31. 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, aún cuando la patente ya haya sido concedida.²⁶

²³ — A propósito de la Iniciativa sobre los obstáculos estructurales negociada entre los Estados Unidos de América y el Japón a finales de la década de los 80, los primeros sostuvieron que muchas de las oposiciones anteriores a la concesión presentadas por las empresas japonesas contra las solicitudes de patente presentadas por las empresas estadounidenses retrasaban de forma deliberada la concesión de patentes a invenciones estadounidenses, con lo que la industria japonesa resultaba beneficiada de manera injusta. El Japón respondió que su procedimiento de oposición no había obstaculizado el proceso de concesión de patentes, ya que, de entre las pocas oposiciones que se habían presentado, sólo en algunos casos excepcionales se habían presentado muchas solicitudes de oposición respecto de una solicitud de patente.

²⁴ — Goto A, Motohashi K. *Construction of a Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities. Research Policy* 2007; 36: págs. 1431-42. Los autores llegan a la conclusión de que el cambio del procedimiento de oposición anterior a la concesión al procedimiento de oposición posterior a la misma ha tenido como resultado que se haya acelerado el proceso de concesión de patentes en la Oficina de Patentes del Japón y que en ese año se procesaran todas las patentes pendientes del período anterior a 1996, cuando se utilizaba la oposición anterior a la concesión.

²⁵ — *Fujitsu v. Texas Instruments*, 1998(O)N.º 364, Tribunal Supremo, 11 de abril de 2000.

²⁶ — Aunque en la actualidad escasee la investigación académica que aporte pruebas concluyentes de la función que desempeñan los procedimientos de oposición en el aumento de la innovación en el Japón, existe una investigación que se centra en las patentes y en los incentivos a la

~~32. 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 procedimiento disponible para recurrir la validez de una patente es el procedimiento de invalidación de patentes.²⁷~~

~~33. Aunque tal vez sea aún muy pronto para adelantar conclusiones sobre los cambios que se efectuaron en el Japón y China, los cuales sucedieron en los contextos específicos de estos dos países, 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.~~

37. Aún cuando los procedimientos de oposición nacionales o regionales sean distintos, a la luz de los párrafos anteriores, entre los factores que pueden contribuir a posibilitar un entorno que favorezca la existencia de un procedimiento de oposición eficaz se pueden incluir los siguientes:

- ~~1.i) fácil acceso a las solicitudes de patentes y a las patentes contra las que se puede interponer una oposición;~~
- ~~2.ii) fácil acceso a la información relativa al estado de la técnica;~~
- ~~3.iii) disponibilidad de recursos humanos con capacidad para ejecutar procedimientos de oposición;~~
- ~~4.iv) un plazo de oposición razonable en el que se tengan en cuenta por igual los intereses de los solicitantes o titulares y los de los terceros;~~

[Continuación de la nota de la página anterior]

~~innovación en el Japón y en los Estados Unidos de América en la que se sugiere que el sistema que se emplea en el Japón, en donde la patente se otorga al primer solicitante, es mejor que el que se utiliza en los Estados Unidos de América, en donde la patente se concede al primer inventor, pues permite poner más información en el dominio público y hacerlo antes, induce a presentar las solicitudes de patente antes en el proceso de innovación, y además, la posibilidad de interponer una oposición antes de la concesión consolida los incentivos a fin de hacer un seguimiento temprano de las patentes que presentan los competidores. (Véase Wesley Cohen et al., *R&D and Spillover, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States, Research Policy*, 31 (2002)).~~

²⁷ — 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.

- v) procedimientos y formalidades razonables que permitan el desarrollo eficaz de los procedimientos de oposición;
- desarrollo de procedimientos *inter partes* que incluyan unos procedimientos documentales y/o orales adecuados; ~~y~~
 - normas para la presentación de pruebas y argumentos de apoyo;
 - composición del órgano encargado de examinar la oposición que sea sensible a los objetivos de política del procedimiento de oposición;
- vi) motivos para la oposición que tengan en cuenta tanto el interés por la calidad del sistema de patentes como la seguridad jurídica; ~~y~~
- vii) ~~un mecanismo adecuado~~ en lo que respecta a las tasas; y
- viii) normas sobre la interrelación entre los procedimientos de oposición y los litigios.

IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

38. 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)

39. 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.”

40. 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, 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.

41. 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)

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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

46. 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) [divulgación de la identidad del solicitante](#); iv) 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. [En algunos países, los procedimientos de oposición reciben otro nombre; en el Brasil, por ejemplo, se conocen como procedimientos de anulación administrativa. No obstante, en el presente documento los procedimientos *inter partes* y sujetos a plazos para la impugnación de patentes reciben el nombre de "procedimientos de oposición"](#).

AUSTRALIA

47. En Australia se aplica el procedimiento de oposición anterior a la concesión para las solicitudes de patente ordinarias,²⁸ en virtud del cual, cualquier persona dispone de un plazo de tres meses desde que se publica la aceptación de la solicitud de una patente²⁹ en el diario oficial de patentes para oponerse a su concesión.

48. Con arreglo al artículo 59 de la Ley de Patentes, el Ministro o cualquier otra persona podrá, de conformidad con el Reglamento, oponerse a la concesión de una patente ordinaria basándose exclusivamente en uno o varios de los motivos siguientes:

- i) que la persona designada a) no tenga derecho a la concesión de una patente por la invención; o b) tenga derecho a dicha concesión, pero sólo de forma conjunta con otra persona;
- ii) que la invención no sea patentable;
- iii) que la descripción presentada en relación con la solicitud completa no cumpla con lo estipulado en los apartados 40.2) o 40.3).³⁰

49. Tal como se establece en el artículo 60 de la Ley de Patentes, la oposición será resuelta por el Comisionado, que deberá decidir de conformidad con el Reglamento. El Comisionado deberá dar tanto al solicitante como al oponente la oportunidad razonable de ser escuchados antes de tomar una decisión. A la hora de decidir, el Comisionado podrá tener en cuenta cualquier motivo por el que pueda interponerse una oposición contra la concesión de una patente ordinaria, independientemente de que el oponente se haya

²⁸ En Australia hay dos tipos de patentes, las patentes ordinarias y las patentes de innovación. Sólo se puede interponer una oposición a una patente de innovación una vez esta haya sido concedida y certificada. Para más información acerca de las patentes de innovación véase la información aportada por Australia que se encuentra en el sitio Web del foro electrónico del SCP.

²⁹ En el artículo 49.1) de la Ley de Patentes se establece que, a reserva de lo dispuesto en el artículo 50, el Comisionado deberá aceptar la solicitud de una patente y elaborar la descripción relativa a una solicitud de patente ordinaria si: a) el Comisionado considera que la invención cumple con los criterios que se mencionan en el párrafo 18 1)b), es decir, novedad y actividad inventiva; y b) el Comisionado considera que i) no existe fundamento jurídico alguno para la recusación (que no guarde relación con el párrafo 18 1)b)) de la solicitud y la descripción; o ii) dichos motivos para la recusación se han eliminado.

³⁰ En el apartado 40.2) de la Ley de Patentes se estipula que una descripción completa deberá i) describir completamente la invención, incluidos los mejores métodos conocidos por el solicitante para llevar a cabo la invención, y ii) finalizar con una o varias reivindicaciones que definan la invención. En el artículo 40.3) se afirma que la reivindicación o reivindicaciones han de ser claras y concisas y han de basarse plenamente en la materia en cuestión.

basado en él o no. El solicitante y cualquier oponente podrán recurrir ante el Tribunal Federal la decisión del Comisionado en virtud del presente artículo. Las oposiciones pueden plantearse asimismo en relación con aspectos procedimentales, entre los que se incluyen:

- i) modificaciones: en virtud del artículo 104.4) de la Ley de Patentes, cualquier persona puede oponerse a la aprobación de una modificación. En el artículo 102 de la Ley de Patentes se estipula que la modificación de la totalidad de una descripción no se podrá aprobar si la descripción modificada reivindica una materia que en esencia no se incluyó en la descripción presentada;
- ii) ampliaciones del plazo de tiempo: según el artículo 223.6) cualquier persona puede oponerse a la concesión de una ampliación del plazo de tiempo;
- iii) ampliación del plazo para las patentes farmacéuticas: de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Patentes, cualquier persona puede oponerse a la concesión de una ampliación del plazo que se estipula en el artículo 75, pero sólo si no se cumple con lo que se dispone en los artículos 70 (en el que se delimita la materia protegida para la que se puede ampliar el plazo) o 71 (en el que se abordan la forma y los plazos para las solicitudes);
- iv) modificación del Registro o de una patente: en virtud de la norma 10.7 4) del Reglamento sobre las Patentes de 1991, cualquier persona puede oponerse a la realización de una modificación del Registro;
- v) concesión de una patente para explotar una invención: según la norma 22.21 4) del Reglamento sobre las Patentes de 1991, si una persona recibe una copia de una solicitud de licencia, puede oponerse a la concesión de dicha licencia.

50. De acuerdo con los datos presentados por la Oficina Australiana de Patentes, en el período 2006/2007, sobre un total de 27.594 solicitudes presentadas,³¹ hubo un total de 130 oposiciones en comparación con las 109 oposiciones que se interpusieron en el período 2007/2008 de un total de 27.979 solicitudes, 167 de 26.259 en 2008/2009, 120 de 25.443 en 2009/2010 y 143 de 26.473 solicitudes en 2010/2011.

BRASIL

51. La Ley de Propiedad Industrial del Brasil³² 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.³³

52. Los procedimientos administrativos de anulación pueden instruirse alegando cualquiera de los siguientes motivos:³⁴

- i) incumplimiento de los requisitos jurídicos de patentabilidad;
- ii) incumplimiento, en las descripciones y reivindicaciones, de los requisitos de divulgación suficiente y de habilitación;

³¹ En la cifra relativa a las solicitudes presentadas no se incluyen las solicitudes de patentes provisionales, pero sí se incluyen tanto las solicitudes de patentes de innovación como las de patentes ordinarias.

³² Ley de Propiedad Industrial N° 9.279, 14 de mayo de 1996.

³³ Artículo 51 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁴ Artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.

- 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.

53. 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.³⁵

54. Una vez vencido el plazo de 60 días, aún 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 a nivel administrativo.³⁶ y puede recurrirse ante los tribunales. La anulación de una patente surtirá efecto desde la fecha de presentación de la solicitud.³⁷

COSTA RICA

55. En el caso de Costa Rica, el artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad³⁸ establece que cualquier persona podrá interponer un procedimiento de oposición a una patente en el plazo de tres meses a partir de la tercera publicación de la solicitud en el boletín oficial, La Gaceta, aduciendo que se contravienen los requisitos de fondo prescritos en la ley. La oposición deberá estar debidamente fundamentada e ir acompañada de las pruebas pertinentes o de su ofrecimiento, así como del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas o los medios para mejor proveer deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la oposición, so pena de su inevacuabilidad.³⁹ Del mismo modo, el artículo 18 del Reglamento a dicha Ley⁴⁰ establece que la oposición deberá contener, entre otros, los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición, las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de oposición y el comprobante de pago de la tasa de oposición. En caso de procedimiento de oposición, el Registro de la Propiedad Industrial deberá comunicar los detalles de dicha oposición al solicitante y le aconsejará que presente una respuesta en el plazo de un mes. Una vez haya expirado este período, se realizará el examen de fondo previsto en el artículo 13 de la Ley de Patentes. Si durante el período para la presentación de un procedimiento de oposición anterior a la concesión de la patente no se ha formulado ningún tipo de oposición, se llevará a cabo el examen de fondo previsto en el artículo 13.

56. Tras la preparación del informe de examen, se toma una decisión razonada sobre la concesión o no de la patente, y se notifica dicha decisión tanto al solicitante como a la persona que había formulado la oposición, que podrá presentar motivos para revocar y/o apelar dicha decisión en un plazo de tres y cinco días, respectivamente. La apelación la examinará el Tribunal Registral Administrativo.

³⁵ Artículo 53 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁶ Artículo 54 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁷ Artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁸ Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867.

³⁹ El párrafo 1 del presente artículo ha sido reformado en virtud de la Ley N° 8632 de 28 de marzo de 2008. La Gaceta, N° 80, 25 de abril de 2008.

⁴⁰ Decreto Ejecutivo N° 15222 MIEM J.

DINAMARCA

57. En la Ley de Patentes consolidada⁴¹ se contempla la oposición posterior a la concesión. Cualquier persona puede oponerse a una patente concedida en Dinamarca, teniendo para ello un plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicación de la concesión en el Boletín Danés de Patentes.⁴²

58. 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.

59. Tal como se estipula en el artículo 21 de la Ley de Patentes consolidada, sólo se pueden presentar oposiciones sobre la base de los siguientes motivos: si la materia objeto de la patente no cumple con los criterios de patentabilidad (aplicación industrial, novedad, actividad inventiva; 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.

60. Tras celebrar una audiencia con las partes implicadas en el proceso de oposición, la División de Oposición tomará una decisión, que podrá ser rechazar la oposición, revocar la patente o mantener la patente en la forma modificada.

61. Si una de las partes quisiera recurrir, deberá interponer el recurso ante la Cámara de Recursos de Dinamarca en un plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la decisión de la División de Oposición, debiendo abonar para ello la tasa correspondiente.

EGIPTO

62. 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 intelectual⁴³ 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.

63. 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.⁴⁴

64. 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.⁴⁵

⁴¹ Ley de Patentes consolidada N° 91 de 28 de enero 2009.

⁴² Artículo 21 de la Ley de Patentes.

⁴³ Ley N° 82/2002 sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual.

⁴⁴ Artículo 17 de la Ley N.º 82/2002 sobre la Protección de los derechos de propiedad intelectual.

⁴⁵ Regla 24 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

65. 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.⁴⁶ El Comité adopta una decisión en un plazo de 60 días desde la fecha en que se presentó el recurso de oposición.⁴⁷ 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.⁴⁸

66. 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.

FINLANDIA

67. Con arreglo a la Ley de Patentes de Finlandia,⁴⁹ toda persona, incluido el titular de la patente, puede presentar una oposición contra una patente concedida. La oposición deberá presentarse por escrito en los nueve meses siguientes a la fecha de concesión de la patente y en ella deberán especificarse los motivos que la fundamentan. Ello se notificará al titular de la patente, que podrá formular observaciones al respecto. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Patentes, una patente se revocará en los supuestos siguientes:

- i) la invención carece de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial;
- ii) la patente se refiere a una invención cuya descripción no es suficientemente clara para que pueda ser realizada por un experto en la materia;
- iii) la patente incluye materia que no figuraba en la solicitud presentada.

68. En la actualidad no hay que abonar tasa de oposición alguna. Sin embargo, sí es necesario pagar una tasa para presentar una oposición contra las patentes que se concedan a partir del 1 de noviembre de 2011 inclusive.

69. Según la Junta Nacional de Patentes y Registro de Finlandia, el número de oposiciones presentadas en 2008 fue 21, 26 en 2009 y 23 en 2010.⁵⁰

ALEMANIA

70. En virtud de la Ley de Patentes de Alemania se puede presentar un recurso de oposición contra una patente concedida ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). La oposición deberá presentarse en un plazo de tres meses desde que se publique la concesión de la patente.⁵¹ Este plazo será válido sólo si se cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad dentro del período establecido. En concreto, el recurso de oposición deberá estar debidamente fundamentado. No habrá restitución de los derechos si la oposición se presenta fuera del plazo establecido para ello. Con arreglo a la

⁴⁶ Reglas 27 y 28 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

⁴⁷ Artículo 36 de la Ley N.º 82/2002 sobre la Protección de los derechos de propiedad intelectual.

⁴⁸ Regla 29 del Reglamento de la Ley N.º 82/2002.

⁴⁹ Ley de Patentes 15.12.1967/550.

⁵⁰ Para más información estadística sobre las oposiciones en Finlandia véase el Anexo al presente documento.

⁵¹ Artículo 59.1) de la Ley de Patentes [*Patentgesetz*].

Ley sobre los costos de las patentes,⁵² la presentación de una oposición se encuentra sujeta al pago de una tasa de 200 euros que se han de entregar a la DPMA dentro del plazo de oposición.

71. Cualquiera puede interponer una oposición contra una patente excepto el titular de la misma.⁵³ En caso de usurpación,⁵⁴ sólo la parte agraviada podrá presentar una oposición contra la patente.

72. El recurso de oposición deberá presentarse por escrito ante la DPMA, deberá incluir una firma manuscrita y deberá cumplir con los demás requisitos de admisibilidad. Entre estos se incluye, por ejemplo, que el recurso de oposición no debe dar lugar a dudas respecto de la identidad del oponente. Al fundamentarlo, el oponente deberá especificar los hechos que supuestamente le han motivado a pensar que la patente debe ser revocada total o parcialmente. Se deberán explicar con detalle los hechos relevantes de manera que la DPMA y el titular de la patente no tengan que investigar más a fin de decidir si hay o no motivo para la revocación.

73. En el artículo 21.1) de la Ley de Patentes se establecen los motivos en los que puede basarse una oposición. De conformidad con dicha disposición, se revocará una patente si:

- i) la materia objeto de la patente no es patentable según los artículos 1 a 5 de la Ley de Patentes;
- ii) en la patente no se divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda realizarla un experto en la materia;
- iii) los elementos esenciales de la patente se han extraído de las descripciones, modelos, dibujos, dispositivos o equipos de otra persona, o de un proceso empleado por otra persona sin el consentimiento de esta, y
- iv) la materia objeto de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada ante la administración competente.

74. Los procedimientos de oposición los ejecuta la División de Patentes de la DPMA, que es quien decide si se debe revocar o mantener una patente.⁵⁵ Por norma general, la decisión la toma un panel compuesto por tres técnicos de la División de Patentes. Cuando concurren circunstancias especiales que compliquen el caso desde el punto de vista jurídico, se une al panel un jurista de la División de Patentes.⁵⁶

75. Según la DPMA, en 2010 se presentaron 665 oposiciones ante esta oficina. Los resultados de los procedimientos de oposición llevados a cabo en 2010 fueron los siguientes: 75 casos por abandono de la patente por parte del titular, 87 casos por impago de la tasa anual, 278 casos por revocación de las patentes por parte de la DPMA y 538 casos en los que la DPMA decidió mantener las patentes en vigor total o parcialmente. En 61 casos los titulares de las patentes decidieron interponer un recurso contra la revocación

⁵² [Patentkostengesetz].

⁵³ No obstante, el titular de la patente podrá abandonar la patente o solicitar a la DPMA que la limite.

⁵⁴ En el artículo 21.3) de la Ley de Patentes [Patentgesetz] se establece que: “3. los elementos esenciales de la patente se han extraído de las descripciones, dibujos, modelos, dispositivos o equipos de otra persona, o de un proceso empleado por otra persona sin el consentimiento de esta (usurpación)”.

⁵⁵ Artículo 61.1) de la Ley de Patentes.

⁵⁶ Artículo 27.3) de la Ley de Patentes.

de sus patentes. En 123 casos, se interpuso un recurso contra las decisiones adoptadas por la DPMA de mantener las patentes en vigor total o parcialmente.

HONDURAS

76. Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, una vez que la solicitud esté en orden o se haya subsanado cualquier defecto de forma que pudiera tener, se procederá a realizar un examen sustantivo individual de la solicitud en el que se compruebe si se cumplen las condiciones generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, y se ordenará publicar el aviso relevante (aviso de publicación) en el Diario Oficial La Gaceta, por tres veces consecutivas, con intervalos de treinta días. En esta publicación se facilitará la información relativa al nombre del solicitante así como un resumen de la invención.

77. Cualquier persona interesada podrá presentar una oposición en forma de observaciones, así como información o documentos acerca de la patentabilidad de la invención dentro del período en el que se realicen las publicaciones. En el caso de las patentes, la oposición puede basarse en una patente anterior, en una solicitud de patente que haya sido publicada o en cualquier otro tipo de prueba que contenga información acerca de la invención que se haya puesto a disposición del público antes de realizarse la solicitud.

78. Una vez vencido el período de publicación sin que se haya presentado ninguna oposición o si las oposiciones presentadas se han considerado infundadas, se publicará la decisión de conceder la patente, expidiéndose el correspondiente certificado de registro de la solicitud. Si la oposición fuera aceptada, se llevaría a cabo un nuevo examen de la solicitud a fin de averiguar si se satisfacen las condiciones de patentabilidad.

INDIA

79. 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 patente⁵⁷ 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 que figura en el capítulo VI 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

⁵⁷ Artículo 25.1) de la Ley de Patentes de 1970.

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;
- 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 solicitud de la prioridad unionista, la solicitud no fue presentada en el plazo de 12 meses desde la fecha de prioridad de la primera solicitud;
- 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.

80. 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.

81. Una vez que una patente ha sido concedida, los terceros tienen una nueva oportunidad para interponer un recurso de oposición.⁵⁸ 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 7679. El Director General notificará al titular de la patente que se ha interpuesto un recurso de oposición.⁵⁹ 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

⁵⁸ Artículo 25.2) de la Ley de Patentes de 1970.

⁵⁹ Artículo 25.3) de la Ley de Patentes de 1970.

caso.⁶⁰ 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.⁶¹ 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.⁶²

82. 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, el Director General ordenará que la patente se mantenga, se enmiende o se revoque.⁶³ 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 ~~76~~79.

83. 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 ~~76~~79 *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.

84. La decisión que tome el Director General en relación con una oposición posterior a la concesión puede ser objeto de apelación ante la Junta de Apelaciones sobre Propiedad Intelectual en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la decisión, a menos que en las normas de dicha junta se contemplen otros plazos. No obstante si el Director General concede la patente después de haber rechazado la oposición anterior a la concesión, su decisión no se podrá apelar ante la Junta de Apelaciones sobre la Propiedad Intelectual, aunque sí se podrá presentar una petición escrita ante el Tribunal Superior contra dicha decisión.

NORUEGA

85. De conformidad con el artículo 24 de su Ley de Patentes, Noruega prevé un procedimiento de oposición posterior a la concesión en virtud del cual cualquier persona puede oponerse a una patente en el plazo de nueve meses a partir de su publicación. Si el procedimiento de oposición se basa en que debería haberse denegado la concesión de la patente ya que la explotación comercial de la invención atentaría contra el orden público o la moral, el período de oposición es de tres años. Cualquier persona podrá presentar dicho procedimiento de oposición ante la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega.

86. La Oficina de Patentes señalará la oposición a la atención del titular de la patente y le dará la oportunidad de formular observaciones al respecto. La patente se revocará si i) no se satisfacen los criterios de patentabilidad establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes; ii) la invención no se divulga suficientemente, y/o iii) la materia protegida trasciende el contenido de la solicitud en la forma en que se presentó. El titular de la patente puede modificar la patente a fin de mantenerla. Es posible recurrir la decisión de la

⁶⁰ Regla 57 del Reglamento de Patentes de 2003.

⁶¹ Regla 58.2) del Reglamento de Patentes 2003.

⁶² Regla 59 del Reglamento de Patentes 2003.

⁶³ Artículo 25.4) de la Ley de Patentes de 1970.

[oficina de patentes sobre un procedimiento de oposición ante la Sala de Recurso, así como presentar un nuevo recurso ante los tribunales.](#)⁶⁴

PAKISTÁN

87. En la legislación en materia de patentes del Pakistán se contemplan los mecanismos de oposición anterior a la concesión y de revocación posterior a la concesión, que en ambos casos tienen lugar en la oficina de patentes. En virtud del artículo 23 de la Ordenanza de Patentes de 2000,⁶⁵ en cualquier momento dentro del plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que se anuncie la aceptación de una descripción completa, cualquier persona podrá presentar ante el Director General un recurso de oposición contra la concesión de una patente por cualquiera de los motivos siguientes:

- i) el solicitante de la patente obtuvo la invención o una parte de la misma del oponente o de una persona de la que este es el representante legal, cesionario, agente o abogado;
- ii) la invención no es patentable según la definición de la Ordenanza de Patentes;
- iii) en la descripción no se divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.
- iv) las reivindicaciones no son claras o exceden el ámbito de divulgación de la descripción completa presentada originalmente;
- v) la descripción completa se refiere o reivindica una invención distinta de la que figura en la descripción provisional y esa otra invención ha sido objeto de una solicitud de patente presentada por el oponente que, de ser concedida, lo sería en una fecha comprendida en el intervalo que va desde la fecha de la solicitud hasta la presentación de la descripción completa, o bien se ha puesto a disposición del público mediante publicación en un documento dentro de dicho intervalo.

88. A la recepción del recurso de oposición del interesado, el Director General lo hará llegar al solicitante y, antes de tomar una decisión al respecto, deberá dar la oportunidad de ser escuchados tanto al solicitante como al oponente. El Director General de Patentes, atendiendo a los argumentos esgrimidos por ambas partes, tomará una decisión respecto de la oposición.

89. De acuerdo con el artículo 50 de la Ordenanza de Patentes de 2000, el Director General de Patentes ejerce las competencias propias de un tribunal civil en los procedimientos de oposición. En virtud del artículo 69 de la Ordenanza de Patentes de 2000, se pueden presentar apelaciones ante el Tribunal Superior contra las decisiones del Director General de Patentes en un plazo de 90 días. De no presentarse ninguna apelación dentro de dicho plazo, la patente se sella y se concede una vez se haya adoptado una decisión definitiva respecto del procedimiento de oposición.

90. Además del mecanismo de oposición anterior a la concesión, en el artículo 47 de la Ordenanza de Patentes de 2000 se contempla un sistema de revocación de patentes por parte del Director General según el cual, en cualquier momento dentro de los doce meses después de haberse sellado una patente, las personas interesadas que no se hayan opuesto a su concesión pueden solicitar al Director General una orden para revocar la patente basándose en uno o varios de los motivos por los que se podía haber interpuesto una oposición contra ella, teniendo en cuenta que no se deberán formular solicitudes al

⁶⁴ [Artículos 24 y 25 de la Ley de Patentes, que entró en vigor el 1 de enero de 2008.](#)

⁶⁵ Ordenanza de Patentes de 2000 modificada por la Ordenanza de Patentes de 2002.

Director General en virtud de dicho artículo cuando haya procedimientos de infracción o de revocación de una patente en curso en algún tribunal, salvo autorización al respecto de dicho tribunal.

91. De presentarse una solicitud de revocación amparada en el artículo 47, el Director General deberá informar de ello al titular de la patente y deberá dar tanto a este como al solicitante de la revocación la oportunidad de ser escuchados antes de tomar una decisión al respecto. Si considera que alguno de los motivos es fundado, el Director General podrá ordenar que se revoque la patente, bien de manera incondicional, o a menos que se efectúe la correspondiente modificación de la descripción completa en el plazo que se establezca en la orden.⁶⁶

92. Según la Organización de Propiedad Intelectual del Pakistán, en 2007 se presentaron 33 oposiciones, en 2008 fueron 199, 246 en 2009 y en 2010, 129.⁶⁷

PORTUGAL

93. En la legislación portuguesa se establece el procedimiento de oposición anterior a la concesión. Según se estipula en el artículo 17 del Código de Propiedad Industrial de Portugal,⁶⁸ el plazo límite para presentar oposiciones es de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial.⁶⁹ El solicitante de la patente dispone de dos meses a partir de la presentación del recurso para recurrir la oposición. Dentro de los plazos mencionados y si existiese una causa justificada por parte de alguna de las partes interesadas, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INPI) podrá conceder una única ampliación de un mes en el plazo de entrega de la oposición y del recurso contra esta. En este último caso, se deberá informar de ello a la parte contraria.

94. La oposición se ha de presentar por escrito y en ella debe hacerse referencia a la patente a la que se opone la solicitud así como a los motivos en los que se basa la misma. Los solicitantes de patentes podrán presentar observaciones acerca de las oposiciones que reciba el INPI.

95. Para presentar un oposición, el oponente deberá pagar la tasa correspondiente, y si el solicitante desea recurrir la oposición deberá asimismo abonar una tasa (50,70 € si se presenta por Internet o 101,40 € si es en papel, en ambos casos).

96. El examen sustantivo comienza cuando finaliza el procedimiento de oposición. Las oposiciones que se presenten serán tenidas en cuenta por el examinador a la hora de analizar los criterios de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). El examen concluye con la notificación de la concesión, el rechazo o la concesión parcial en cada caso, lo cual se ha de comunicar tanto al solicitante de la patente como al oponente. Las decisiones que se adopten podrán ser objeto de apelación ante el Tribunal de Comercio de Lisboa en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial. Entre 2005 y 2011 se han presentado un total de 29 oposiciones.⁷⁰

⁶⁶ Artículo 47 de la Ordenanza de Patentes de 2000.

⁶⁷ Para más información estadística sobre las oposiciones en Pakistán véase el Anexo al presente documento.

⁶⁸ Código de Propiedad Industrial aprobado mediante Decreto-Ley N° 36/2003 de 5 de marzo, modificado en última instancia por la Ley N° 16/2008 de 1 de Abril.

⁶⁹ La publicación de la solicitud se realiza 18 meses después de la fecha de presentación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (artículo 66 del Código de Propiedad Industrial).

⁷⁰ El número de oposiciones comprende las solicitudes de patente y las de modelos de utilidad. Los datos estadísticos figuran en el Anexo al presente documento.

REPÚBLICA DE MOLDOVA

97. En la República de Moldova, la Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (AGEPI) facilita un procedimiento de oposición posterior a la concesión. De conformidad con el artículo 57 de la Ley nacional sobre la protección de las invenciones,⁷¹ cualquier persona puede presentar un recurso de oposición ante la AGEPI contra una patente en los seis meses después de publicarse la nota de la concesión de la misma, en el que se deben especificar entre otras cosas los motivos en los que se basa la oposición, así como las pruebas y los argumentos que se presentan para respaldar dichos motivos. La división de la AGEPI que haya tomado la decisión de conceder la patente dispondrá de tres meses para examinar el recurso de oposición.

98. Las oposiciones sólo se pueden presentar por escrito y se pueden basar en los siguientes motivos:

- i) la materia objeto de la patente no es patentable según la definición de los artículos 6 a 11;⁷²
- ii) en la patente no se divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia;
- iii) la materia objeto 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 presentada por personas no autorizadas, si va más allá del contenido de la solicitud anterior en la forma presentada;

99. La oposición presentada tendrá efecto suspensivo. Una oposición no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente.

100. Si la oposición se considera admisible, la división de la AGEPI que haya adoptado la decisión deberá examinar si, de acuerdo con las disposiciones del artículo 57 de la Ley, al menos uno de los motivos de oposición a que se refiere el párrafo 2 del artículo 57 de la Ley se opone a la concesión de la patente. De aceptarse la oposición, se deberá informar de la presentación de la misma al solicitante de la patente y se le deberá invitar a presentar sus observaciones y a modificar, si procede, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, disponiendo de dos meses para ello. Las observaciones y las modificaciones que lleve a cabo el solicitante deberán comunicarse al oponente, el cual tendrá dos meses para recurrirlas.⁷³

101. El examinador puede solicitar al oponente o al solicitante de la patente que aporten información adicional necesaria para realizar el examen. Ambas partes deberán estar informadas de todas las notificaciones que se realicen durante el examen de la oposición y de las respuestas correspondientes.

102. Cuando proceda, la AGEPI llevará a cabo en el transcurso del procedimiento de oposición una búsqueda de documentación adicional y elaborará un informe de búsqueda al respecto en un formato aprobado por la AGEPI. Se deberá elaborar un informe de los resultados del reexamen, que se enviará a ambas partes.

⁷¹ N° 50-XVI de 07 de marzo de 2008, en vigor desde el 4 de octubre de 2008.

⁷² Artículo 6 – invenciones patentables, artículo 7 – excepciones a la patentabilidad, artículo 8 – novedad, artículo 9 – divulgación no oponible, artículo 10 – actividad inventiva, artículo 11 – aplicación industrial.

⁷³ Regla 332 del Reglamento sobre el procedimiento para la presentación y examen de patentes y de emisión de la patente aprobado mediante la Decisión del Gobierno N° 528 de 01 de septiembre de 2009.

103. Cuando se demuestre que la decisión de conceder una patente puede mantenerse mediante la realización de modificaciones, se pedirá al solicitante de la patente que lleve a cabo las modificaciones pertinentes o que presente su propia versión modificada de la descripción y de las reivindicaciones sin que se exceda el contenido de la solicitud original.

104. Si la división de la AGEPI que tomó la decisión de conceder la patente considera que al menos uno de los motivos de oposición mencionados con anterioridad se opone al mantenimiento de la patente, deberá revocar la decisión correspondiente. De lo contrario, deberá rechazar la oposición. Si la AGEPI considera que, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por el solicitante durante el procedimiento de oposición, la patente y la invención a la que aquella se refiere cumplen con los requisitos que se establecen en la legislación, deberá decantarse por mantener la decisión de conceder la patente modificada.⁷⁴

105. Si se modifica una patente, la AGEPI deberá publicar, una vez efectuado el pago de la tasa correspondiente, una nueva descripción de la patente en la que se incluyan las modificaciones efectuadas en la descripción, las reivindicaciones y, según el caso, los dibujos.

106. Las personas que se vean afectadas de forma negativa por las decisiones adoptadas por las respectivas divisiones de la AGEPI dispondrán de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en la que se notifique la decisión para apelar ante la Junta de Apelaciones de la AGEPI exponiendo los motivos en los que se fundamenta dicha apelación.

107. Desde la entrada en vigor de la Ley sobre la protección de las invenciones N° 50-XVI de 07 de marzo de 2008 (véase la nota a pie de página n° 63), sólo se ha presentado una oposición.

ESPAÑA

108. En la Ley de Patentes de España⁷⁵ se ofrecen procedimientos de oposición para los modelos de utilidad y las patentes presentados según el procedimiento de concesión sujeta al examen preliminar. En lo que respecta al procedimiento de oposición para las patentes, el solicitante dispone de tres meses desde que se publica el informe de búsqueda sobre el estado de la técnica para solicitar un examen de la descripción suficiente, la novedad y la actividad inventiva de la materia objeto de la solicitud de patente. En los dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la solicitud de examen preliminar, cualquier parte interesada puede oponerse a la concesión de la patente aduciendo el incumplimiento de alguno de los requisitos para la concesión. La oposición por escrito deberá entregarse junto con documentos que justifiquen las alegaciones contenidas en ella. Sin embargo, no se puede reivindicar que el solicitante no está legitimado para presentar la patente, pues esto ha de hacerse ante los tribunales ordinarios.

109. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará el resultado del examen y hará llegar al solicitante las oposiciones presentadas. En caso de no presentarse oposición alguna y si del examen se deduce que se cumple con todos los requisitos, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente.

110. Por otra parte, si se presentan oposiciones o si del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas se desprende que no se satisface alguno de los requisitos para la concesión de la patente, el solicitante dispone de dos meses para subsanar los

⁷⁴ Artículo 57 de la Ley nacional sobre la protección de las invenciones.

⁷⁵ Ley 11/1986, de 20 de marzo sobre Patentes y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre

defectos de forma encontrados en la solicitud, realizar las modificaciones pertinentes si así lo desea y responder mediante la presentación de las alegaciones que considere oportunas.

111. Si el solicitante no responde a las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por los terceros, la patente será denegada total o parcialmente. En otros casos, la Oficina Española de Patentes y Marcas, basándose en una decisión fundamentada, se pronunciará respecto de la concesión total o parcial de la patente una vez recibida la respuesta del solicitante. Si se concluye que no se cumple con uno de los requisitos formales o que la invención no es patentable, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá al solicitante un plazo adicional de un mes para subsanar dicho defecto de forma o para formular las observaciones que considere oportunas, y adoptará una decisión definitiva respecto de la concesión de la patente.

112. El número de oposiciones interpuestas en relación con las patentes presentadas de acuerdo con el procedimiento general de concesión sujeta al examen previo es inferior al de los modelos de utilidad (es decir, menos de un diez por ciento).

SUECIA

113. En la Ley sobre Patentes de Suecia se establece un sistema de oposición posterior a la concesión. En los artículos 24 y 25 de la Ley sobre patentes de Suecia se estipula que nadie excepto el titular de una patente puede presentar una oposición contra esta en Suecia en los nueve meses siguientes a la fecha de concesión de la patente. Si la Oficina Sueca de Patentes y Registro recibe una oposición dentro de ese plazo, el titular de la patente puede formular observaciones al respecto. La Oficina Sueca de Patentes y Registro puede analizar la oposición incluso aunque esta sea retirada si hay justificación para ello.⁷⁶

114. Si la Oficina Sueca de Patentes y Registro considera que una patente ha sido concedida a pesar de que la invención carece de novedad o de actividad inventiva, o que en la patente no se divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia, o que la materia objeto de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada, dicha patente será revocada. Si durante el proceso de oposición, el titular de la patente realiza las modificaciones pertinentes a fin de eliminar los obstáculos para la concesión de la misma, se mantendrá la patente en la forma modificada.

115. El número total de oposiciones presentadas ante la Oficina Sueca de Patentes y Registro entre 2005 y 2010 es de 219. De ellas, 82 se saldaron con la revocación de las patentes, y en 60 casos se mantuvo la patente modificada.⁷⁷

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

116. Hasta 2011, el sistema de patentes de los Estados Unidos de América no contemplaba los procedimientos de oposición *stricto sensu*. No obstante, la Ley "Leahy-Smith America Invents Act" (AIA), de 16 de septiembre de 2011,⁷⁸ prevé una serie de opciones adicionales para impugnar la validez de una patente que entrarán en vigor el 16 de septiembre de

⁷⁶ Artículo 24 de la Ley sobre Patentes de Suecia.

⁷⁷ Para más información estadística sobre Oficina Sueca de Patentes y Registro véase el Anexo al presente documento.

⁷⁸ [Ley "Leahy-Smith America Invents Act" \(AIA\), promulgada el 16 de septiembre de 2011. La Ley "Leahy-Smith America Invents Act", originalmente titulada "Ley de Reforma de Patentes de 2011", modifica el Título 35 del Código de los Estados Unidos de América \(U.S.C.\) para permitir la reforma de las patentes.](#)

2012.⁷⁹ Se ha introducido un nuevo procedimiento de revisión posterior a la concesión que consiste en un mecanismo de revisión *inter partes* sujeto a plazos y se ha cambiado el nombre del antiguo procedimiento de reexamen *inter partes* por el de revisión *inter partes*.⁸⁰

117. El nuevo mecanismo de revisión posterior a la concesión establece un plazo de nueve meses a partir de la concesión de la patente para presentar una solicitud y, por lo tanto, se asemeja a los procedimientos de oposición posteriores a la concesión. En sentido general, las modificaciones recientes establecen en los Estados Unidos de América un procedimiento de oposición posterior a la concesión que se añade a los procedimientos de reexamen *ex parte* e *inter partes* ya existentes. El objetivo de dicha medida ha sido crear una serie de posibilidades adicionales posteriores a la concesión para comprobar la calidad de las patentes.⁸¹ Los distintos procedimientos establecen un sistema único y complejo para impugnar la concesión de patentes en los Estados Unidos de América.

Revisión posterior a la concesión

118. La revisión posterior a la concesión es un nuevo procedimiento de la Patent Trial and Appeal Board para revisar la patentabilidad de una o más reivindicaciones sobre una patente planteadas con arreglo a cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 282.b)2) o 3) del título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.). En los casos de revisiones posteriores a la concesión, la Patent Trial and Appeal Board se compone de al menos tres jueces administrativos especializados en patentes, con conocimientos jurídicos y capacidad científica, designados por el Director.⁸²

119. De conformidad con lo establecido en el artículo 321 del título 35 del U.S.C., el proceso de revisión posterior a la concesión se inicia con la presentación de una petición por parte de un tercero en la fecha de concesión de la patente o de tramitación de una reexpedición de la patente o en los nueve meses siguientes.⁸³ La petición debe incluir el pago de una tasa, citar los motivos e incluir pruebas de dichos motivos. La petición se pone a disposición del público.⁸⁴ El titular de la patente podrá facilitar una respuesta preliminar a la petición en un plazo de tiempo establecido por el Director. La institución encargada de la revisión posterior a la concesión está sujeta a una condición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 324 del título 35 del U.S.C.: que la probabilidad de que una de las reivindicaciones impugnadas no sea patentable es superior a la probabilidad de que lo sea. Otro motivo para la revisión también podrá ser que la petición plantee una cuestión de índole jurídica nueva o que todavía no haya sido resuelta y que revista interés para otras patentes o solicitudes de patente. No cabe recurso contra la decisión de iniciar o no una revisión posterior a la concesión.

120. Si se incoa el procedimiento y no es desestimado, la Junta emitirá una decisión definitiva en un plazo de un año, prorrogable en seis meses.⁸⁵ El procedimiento para llevar a cabo la revisión posterior a la concesión entrará en vigor el 16 de septiembre de 2012, y generalmente se aplica a las patentes resultantes de solicitudes sujetas al principio "el primero que registra el invento" de la AIA. La revisión posterior a la concesión impide la

⁷⁹ Fecha de entrada en vigor: las distintas disposiciones contenidas en los 37 títulos de la Ley entran en vigor en fechas distintas.

⁸⁰ Artículos 311 ff y 321 ff del título 35 del U.S.C.

⁸¹ Compárese, en este sentido, Graham, D. Harhoff, Can Post-Grant Reviews Improve Patent System Design? A Twin Study of US and European Patents, 2006, y Hall/Harhoff: Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System-Design Choices and expected impact, Berkley Technology Law Journal, Vol 19:1, (2004), 1.

⁸² Artículo 6.a)c) del título 35 del U.S.C.

⁸³ Artículo 321.c) del título 35 del U.S.C

⁸⁴ Artículo 322 del título 35 del U.S.C

⁸⁵ Artículo 326.11) del título 35 del U.S.C

interposición de una acción civil basada en cualquiera de los motivos esgrimidos por el solicitante o que, razonablemente, podría haber esgrimido durante dicha revisión.⁸⁶ No será posible solicitar una revisión posterior a la concesión si se ha iniciado una acción civil; si la acción civil es posterior, deberá suspenderse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 325 del título 35 del U.S.C.

121. La revisión posterior a la concesión que lleva a cabo la Patent Trial and Appeal Board prevé procedimientos *inter partes*, en particular el derecho de cada una de las partes a una vista oral en el marco de los procedimientos. En la revisión posterior a la concesión, corresponderá al solicitante presentar una propuesta de no patentabilidad basada en la preponderancia de la prueba, de conformidad con el artículo 325 del título 35 del U.S.C. Cualquiera de las partes podrá recurrir la decisión definitiva de la Patent Trial and Appeal Board ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

122. En lo que respecta a la revisión de la validez de las patentes sobre métodos comerciales,⁸⁷ el título 18 de la AIA establece un programa especial de transición. Por ejemplo, el período de nueve meses para solicitar una revisión no se aplica a este procedimiento transitorio de revisión posterior a la concesión.

OFICINA EURASIÁTICA DE PATENTES

123. 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 trate.⁸⁸ No se contempla la posibilidad de alargar el plazo para la presentación de notificaciones de oposición.⁸⁹ Tampoco se contempla la posibilidad de restablecer el derecho a presentar una notificación de oposición en razón de la expiración del plazo de presentación.⁹⁰

124. 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.⁹¹ 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”).

125. En la notificación de oposición podrán alegarse los siguientes motivos de revocación de la patente:⁹²

- i) incumplimiento de las condiciones de patentabilidad, por determinarse que la invención:
 - no es nueva;

⁸⁶ [Artículo 325.e\) del título 35 del U.S.C.](#)

⁸⁷ [Véase la definición en el artículo 18.d\) de la AIA.](#)

⁸⁸ 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”).

⁸⁹ Regla 37.4) del Reglamento de Patentes.

⁹⁰ Regla 39.3) del Reglamento de Patentes.

⁹¹ Regla 53.5) del Reglamento de Patentes.

⁹² Regla 53.2) del Reglamento de Patentes y párrafo 1.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

- 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.

126. 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.⁹³

127. Si al presentarse una notificación de oposición se cumplen los requisitos estipulados a ese respecto⁹⁴, 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.⁹⁵

128. 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.⁹⁶

129. 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.⁹⁷

130. 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.

131. 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.⁹⁸

132. 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 que las partes soliciten que se organice una reunión de ese tipo o que la Oficina Eurasiática considere conveniente organizarla.

⁹³ Párrafo 1.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

⁹⁴ 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.

⁹⁵ Párrafo 3.2 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

⁹⁶ Párrafo 3.5 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

⁹⁷ Párrafo 3.8 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

⁹⁸ Párrafo 4.4 de las Normas de Presentación y Examen de Oposiciones.

133. 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.⁹⁹

134. 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.

135. 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.¹⁰⁰

OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP)

136. 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.¹⁰¹ El titular de la patente no tiene derecho a interponer un procedimiento de oposición¹⁰² aunque puede solicitar la limitación de su patente en virtud de lo dispuesto en el artículo 105a del Convenio sobre la Patente Europea.

137. En determinadas condiciones, un tercero podrá intervenir en el procedimiento de oposición una vez vencido el período de oposición si demuestra que se han incoado contra su persona procedimientos por infracción de la patente objeto de oposición o que el titular de la patente le ha solicitado que cese la supuesta infracción de la patente, y que ha incoado un procedimiento solicitando un pronunciamiento judicial en el que se establezca que no está infringiendo la patente.¹⁰³ Una vez presentado en tiempo y forma el aviso de intervención, esta será tratada como una oposición.

138. 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.¹⁰⁴

⁹⁹ Regla 53.4) del Reglamento de Patentes.

¹⁰⁰ Regla 53.8) del Reglamento de Patentes.

¹⁰¹ Artículo 99 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁰² G 9/93 (OJ 12/1994,891).

¹⁰³ Artículo 105 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁰⁴ Regla 76 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

139. 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.¹⁰⁵

140. 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.

141. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del Convenio sobre la Patente Europea, si la oposición es admisible,¹⁰⁶ 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, 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 los oponentes, que a su vez tendrán la oportunidad de responder con arreglo a un plazo estipulado.¹⁰⁷

142. 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.¹⁰⁸ Los procedimientos orales son competencia de la División de Oposición.¹⁰⁹ Por lo general son de índole pública salvo si la División de Oposición decide lo contrario.¹¹⁰

143. 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.¹¹¹ 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

¹⁰⁵ Artículo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁰⁶ 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.

¹⁰⁷ Regla 79 del Reglamento de Ejecución con respecto a la Parte V del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁰⁸ Artículo 116.1) del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁰⁹ Artículo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹¹⁰ 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).

¹¹¹ Artículo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

modificada, habiéndose dado cumplimiento a determinados requisitos formales. 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.¹¹²

144. 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.¹¹³

145. 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.¹¹⁴

146. 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.

147. En 2010 se presentaron ante la OEP 2.770 oposiciones contra patentes concedidas frente a las 2.700 presentadas en 2009 y las 2.800 de 2008. El porcentaje de oposición fue del 5,2% en 2010, 4,7% en 2009 y 5,32% en 2008. En 2010, el 29% de las oposiciones fueron rechazadas, el 33% tuvo como resultado la revocación de las patentes y en el 38% se mantuvo la patente en la forma modificada.

VI. MECANISMOS CONEXOS

A. SISTEMAS DE REEXAMEN

148. En algunos países se contemplan sistemas de reexamen en lugar de procedimientos de oposición o como un complemento de estos. 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 concedida por error. Por ejemplo, en un país, solo podrá iniciarse el reexamen si se plantea “una nueva cuestión de fondo relacionada con la patentabilidad”. No obstante, en algunos países el reexamen no se limita a los motivos basados en nuevos elementos del estado de la técnica, y se prevén otros motivos de fondo, tal y como sucede con los procesos que intervienen en otros tipos de revisiones administrativas. En Noruega, el reexamen que lleva a cabo la Oficina de Patentes de Noruega recibe el nombre de revisión administrativa.

149. En comparación con el procedimiento de oposición, por lo general, el reexamen no está sujeto a plazos temporales. En algunos casos, el reexamen lo lleva a cabo un solo examinador o la división de la oficina de patentes que concedió la patente en primer lugar, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos de oposición posterior a la concesión, en los que el examen de la oposición lo lleva a cabo toda una junta. Además, el procedimiento de reexamen es *ex parte* en algunos países e *inter partes* en otros. El reexamen *ex parte* es un sistema que prevé un control de la calidad a través de un segundo examen de la patente por parte de la oficina de patentes. En general, el reexamen podrá solicitarse principalmente

¹¹² Artículo 101 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹¹³ Artículo 106 del Convenio sobre la Patente Europea.

¹¹⁴ Artículo 108 Convenio sobre la Patente Europea.

a partir de pruebas documentales, y cabe la posibilidad de presentar recurso contra una decisión de reexamen.

150. [El sistema de reexamen a menudo incluye mecanismos de preclusión, por cuanto, en muchos países, el solicitante del reexamen no puede basar una revisión judicial en los mismos motivos que adujo para solicitar el reexamen.](#)

151. Los requisitos de procedimiento y de fondo relativos al reexamen varían de un país a otro en función del papel que se espera que desempeñe el sistema de reexamen en los mecanismos de revisión del sistema nacional de patentes. Por ejemplo, en aquellos países donde coexisten la oposición posterior a la concesión y el reexamen, el reexamen complementa el sistema de oposición posterior a la concesión, y solamente puede ponerse en marcha una vez haya expirado el período para presentar una oposición posterior a la concesión o después de que la junta de oposición haya emitido su decisión definitiva. En aquellos países en los que el reexamen desempeña la función de “segundo examen”, lógicamente este se lleva a cabo *ex parte*. [El procedimiento de reexamen varía en función de: i\) el derecho a solicitar un reexamen; ii\) la naturaleza *ex parte* o *inter partes* del reexamen; iii\) la divulgación de la identidad del solicitante; iv\) los motivos para el reexamen; y v\) la tasa de reexamen.](#)

152. En los párrafos que figuran a continuación se describen los sistemas de reexamen que se aplican en Australia, en Dinamarca, [en Noruega](#) y en los Estados Unidos de América.

Australia

153. En el capítulo 9 de la Ley de Patentes de Australia¹¹⁵ se contempla el reexamen en determinadas circunstancias de las solicitudes de patente ordinaria y de las patentes ordinarias concedidas. También se prevé en el artículo 101G el reexamen de las patentes de innovación.

154. El Comisionado decide cuándo se debe iniciar un reexamen previa solicitud del titular de la patente o de otra persona interesada o a instancias de un tribunal competente ante el cual se cuestione la validez de la patente en cuestión. [Los motivos para solicitar un reexamen se limitan a la falta de novedad o actividad inventiva con respecto al estado de la técnica. De conformidad con el artículo 98, no existen otros motivos para revocar una patente.](#) El procedimiento es *ex parte*, es decir que la persona que solicita el reexamen tiene una oportunidad limitada para aportar pruebas y para ser escuchado. El Comisionado decidirá iniciar el reexamen de forma voluntaria sólo si se va a presentar un informe adverso del mismo. Por el contrario, el Comisionado está obligado a realizar el reexamen si el titular de la patente o un tercero así lo solicitan. [El solicitante o el titular de la patente podrán recurrir la decisión del Comisionado ante el Tribunal Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 100A.3\) y 101.4\), respectivamente.](#)

Dinamarca

155. En el artículo 35b) de la Ley de Patentes consolidada¹¹⁶ se establece un sistema administrativo de reexamen. Cualquier persona, incluido el titular de una patente, puede presentar una solicitud de reexamen de una patente danesa (una patente concedida a nivel nacional o una patente europea validada) una vez vencido el período de oposición de nueve meses.

¹¹⁵ Ley de Patentes de Australia de 1990.

¹¹⁶ Ley de Patentes consolidada N° 91 de 28 de enero 2009.

156. Si es un tercero el que presenta la solicitud de reexamen, deberá hacerlo por escrito e incluir en la misma entre otras cosas una declaración del alcance de la oposición con respecto a la patente y los motivos en que se basa dicha solicitud de reexamen, así como una indicación de los hechos y pruebas relativas a los motivos.

157. De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Patentes consolidada, el reexamen sólo se puede basar en los siguientes motivos: que la materia objeto de la patente no cumpla con los criterios de patentabilidad (aplicación industrial, novedad, actividad inventiva); que la invención no haya sido suficientemente divulgada de modo que un experto en la materia pueda realizarla; que el contenido de la patente vaya más allá del contenido de la solicitud presentada; o que se haya ampliado el ámbito de protección después de la concesión de la patente.

158. Tras celebrar una audiencia en relación con el procedimiento de reexamen, la División de Oposición tomará una decisión, que podrá ser rechazar el reexamen, revocar la patente o mantener la patente en la forma modificada.

159. Si es el titular de la patente el que presenta la solicitud de reexamen, sólo es necesario que en ella se indique la limitación que se desea en relación con las reivindicaciones de la patente. No es obligatorio incluir una declaración de los motivos ni pruebas. En este caso, la Oficina Danesa de Patentes deberá analizar si se puede autorizar la limitación solicitada.

160. Si una de las partes quisiera recurrir, deberá interponer el recurso ante la Cámara de Recursos de Dinamarca en un plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la decisión del reexamen, debiendo abonar para ello la tasa correspondiente.

Noruega

161. Noruega contempla un procedimiento adicional de revisión administrativa. Con arreglo al artículo 52b de la Ley de Patentes de Noruega,¹¹⁷ cualquier persona podrá presentar una solicitud ante la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega para que se declare total o parcialmente inválida una patente. Una vez recibida una solicitud por escrito con los documentos necesarios y los motivos para declarar la invalidación, la oficina de patentes la notificará al titular de la patente y le concederá un plazo de tiempo razonable para formular observaciones y, si es posible, corregir las deficiencias. Si el titular de la patente no corrige dichas deficiencias antes de que venza el plazo, la solicitud debe ser rechazada. La Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega podrá considerar una solicitud de revisión administrativa aun cuando la patente ya no esté en vigor si el solicitante de la revisión administrativa posee un interés legítimo en la revisión de dicha cuestión.

162. No se puede presentar una solicitud de revisión administrativa antes de que haya vencido el plazo para la presentación de solicitudes de oposición o si está pendiente de resolución un procedimiento de oposición o de limitación de patente solicitado por el titular de una patente. Otro tanto sucederá si los tribunales todavía no se han pronunciado sobre un procedimiento judicial relativo a una patente. Si se incoa un procedimiento judicial sobre una patente antes de que se haya tomado una decisión definitiva sobre una solicitud de revisión administrativa, la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega suspenderá la tramitación de la revisión administrativa, si ha sido solicitada por una parte distinta del titular de la patente, hasta que se haya resuelto el procedimiento judicial. La parte que solicita una revisión administrativa no puede incoar un procedimiento judicial sobre la patente mientras la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega no haya resuelto el procedimiento de revisión administrativa.

¹¹⁷ Ley de Patentes de Noruega, que entró en vigor el 1 de enero de 2008.

163. De conformidad con lo establecido en el artículo 52d de la Ley de Patentes de Noruega, solamente podrá presentarse una solicitud de revisión administrativa aduciendo que no se satisfacen los criterios de patentabilidad. Si la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega concluye que la concesión de una patente contraviene los artículos 1 y 2, es decir, los criterios de patentabilidad, se declarará inválida la patente si los motivos de dicha invalidación no pueden subsanarse modificando la patente. Solamente podrá mantenerse la patente en su forma modificada si el titular de la patente acepta las modificaciones pretendidas por la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega. La decisión de declarar total o parcialmente inválida una patente surtirá efecto a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

164. De conformidad con el artículo 52e de la Ley de Patentes, es posible recurrir una decisión sobre una petición de revisión administrativa adoptada por dicha Oficina ante la Sala de Recurso.

*Estados Unidos de América*¹⁴⁸

165. En la legislación sobre patentes de los Estados Unidos de América, actualmente en vigor, se prevén dos tipos de mecanismos de reexamen: el reexamen (ex parte), en virtud de los artículos 302 a 307 del título 35 del U.S.C., y el reexamen inter partes. Con la entrada en vigor de la AIA en 2011, la revisión inter partes sustituirá al reexamen inter partes a partir del 16 de septiembre de 2012.

166. Comoquiera que el actual procedimiento de reexamen inter partes sigue vigente, a continuación se describen tanto el procedimiento inter partes vigente como el nuevo.

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

167. 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).¹¹⁹ 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.¹²⁰ 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.¹²¹ A menos 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.

¹⁴⁸ — La revisión del presente capítulo se llevó a cabo de acuerdo con la información facilitada por la USPTO con fecha 15 de agosto de 2011. No se incluye la información relativa a las modificaciones introducidas recientemente en virtud de la Ley “Leahy-Smith America Invents Act”.

¹¹⁹ Véase 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (daily ed. Aug. 3, 1999).

¹²⁰ *Syntex Inc.* contra USPTO, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

¹²¹ Artículo 302 del título 35 del U.S.C.

168. 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 publicaciones impresas.¹²² 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.¹²³

169. 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.¹²⁴ 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.

170. 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, aún cuando no estará autorizado a ampliar el alcance de las reivindicaciones.¹²⁵

171. 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).¹²⁶ El solicitante del reexamen *ex parte*, salvo que sea el titular de la patente, no está legitimado para participar en ninguno de los dos recursos.

172. Según los últimos datos facilitados por la USPTO, esta ha recibido 11.604 solicitudes de reexamen *ex parte* desde que se comenzaron a realizar dichos reexámenes en enero de 1981 hasta el 30 de junio de 2011. De ellas, el 33% fueron presentadas por el titular de la patente, el 66% por otro miembro del público y el 1% se llevaron a cabo a instancias del Comisionado. El mayor número de peticiones de reexamen guarda relación con patentes relacionadas con actividades eléctricas (37%), actividades mecánicas (34%) y actividades

¹²² Artículo 303.a) del título 35 del U.S.C.

¹²³ Artículo 303.c) del título 35 del U.S.C.

¹²⁴ Artículo 304 del título 35 del U.S.C.

¹²⁵ Artículo 305 del título 35 del U.S.C.

¹²⁶ Artículo 306 del título 35 del U.S.C.

químicas (27%). El 92% de dichas solicitudes fueron concedidas y el 8% fueron denegadas.¹²⁷

ii) Reexamen *inter partes*

173. En los artículos 311 a 318 del título 35 del U.S.C. se contempla el reexamen facultativo *inter partes*¹²⁸¹²⁹. 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.¹³⁰ 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.

174. 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.¹³¹ 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.¹³²

175. 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.¹³³ 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.¹³⁴

176. 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

¹²⁷ En el Anexo al presente documento hay más datos estadísticos facilitados por la USPTO en relación con la presentación de solicitudes de reexamen *ex parte*.

¹²⁸ Arts. 311 a 318 del título 35 del U.S.C.

¹²⁹ Tanto los reexámenes *ex parte* como los reexámenes *inter partes* están disponibles para las solicitudes presentadas a partir del 29 de noviembre de 1999 inclusive. Para las patentes concedidas a partir de una solicitud presentada antes de dicha fecha, la legislación no contempla la opción del reexamen *inter partes*, sino sólo el reexamen *ex parte*.

¹³⁰ 145 Cong. Rec. E1788, at E1789-90.

¹³¹ Artículo 311.a) del título 35 del U.S.C.

¹³² Artículo 311.b) del título 35 del U.S.C.

¹³³ Artículo 312.a) del título 35 del U.S.C.

¹³⁴ Artículo 312.c) del título 35 del U.S.C.

modificaciones de su patente y una nueva reivindicación para que su patente se distinga del estado anterior de la técnica citada, aunque sin ampliar el alcance de las reivindicaciones.¹³⁵ Todo documento presentado ya sea por el titular de la patente o por el tercero solicitante 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.

177. 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.¹³⁶

178. 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.¹³⁷ 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.¹³⁸ 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*.¹³⁹ 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*.¹⁴⁰

179. Desde que se comenzaron a realizar los reexámenes *inter partes* en noviembre de 1999 hasta el 30 de junio de 2011 se han presentado 1286 solicitudes de reexamen. El mayor número de peticiones de reexamen guarda relación con patentes relacionadas con actividades eléctricas (53%) y con actividades mecánicas (29%). De ellas, el 95% fueron concedidas y el 5% fueron denegadas.¹⁴¹

iii) Un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad

180. Tanto los procedimientos de reexamen *ex parte* como los *inter partes* se incoan sólo cuando se presenta “un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad” en, al menos, una de las reivindicaciones de la patente. Si no se da tal “problema”, no se puede incoar un reexamen. La definición y el alcance del “nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad” se interpretan con arreglo a la jurisprudencia.

¹³⁵ Artículo 314 del título 35 del U.S.C.

¹³⁶ Artículo 314(b)(2) del título 35 del U.S.C.

¹³⁷ Artículo 315 del título 35 del U.S.C.

¹³⁸ Artículo 318 del título 35 del U.S.C.

¹³⁹ La finalidad de estas disposiciones es impedir que se utilicen los procedimientos de reexamen *inter partes* para acosar a los titulares de las patentes (véase la información aportada por la USPTO en el sitio Web del foro electrónico del SCP).

¹⁴⁰ Artículo 315(c) del título 35 del U.S.C.

¹⁴¹ En el Anexo al presente documento hay más datos estadísticos facilitados por la USPTO en relación con la presentación de solicitudes de reexamen *inter partes*.

181. Una patente o publicación impresa que forme parte del estado de la técnica plantea un problema de fondo en relación con la patentabilidad, puesto que existe una probabilidad sustancial de que un examinador razonable considere que dicha patente o publicación impresa es relevante a la hora de decidir si una reivindicación es patentable o no. Si se considera que las patentes o publicaciones que forman parte del estado de la técnica son relevantes, entonces el examinador debería llegar a la conclusión de que existe “un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad”.

182. Sin embargo, si ya se ha tomado una decisión respecto de dicho problema de fondo en relación con la patentabilidad, la realización del reexamen no procede. Por ejemplo, si el examinador considera que las patentes o publicaciones impresas adicionales que forman parte del estado de la técnica no hacen más que sumarse a otros elementos similares del estado de la técnica que ya han sido objeto de consideración plena en un examen anterior de la reivindicación, en tal caso no existe ningún “nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad”.

183. Por consiguiente, para que exista “un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad”, es necesario que:

- i) las patentes o publicaciones impresas que formen parte del estado de la técnica planteen un problema de fondo en relación con la patentabilidad en al menos una de las reivindicaciones. Ello implica que el estado de la técnica aporte una información que podría ser considerada relevante por un examinador razonable a la hora de decidir si la reivindicación es patentable o no; y
- ii) dicho problema en relación con la patentabilidad de la reivindicación no haya sido resuelto por la Oficina en un examen anterior o en un reexamen en curso de la patente, o por los Tribunales Federales mediante una invalidación definitiva en una decisión acerca de la conveniencia de la reivindicación.

No es necesario que el estado de la técnica presentado no sea patentable a primera vista. Puede existir “un nuevo problema de fondo en relación con la patentabilidad” de una reivindicación incluso aunque el examinador no la rechace por ser previsible u obvia a la luz de dichas patentes o publicaciones impresas que forman parte del estado de la técnica.

iv) Revisión *inter partes*

184. La revisión *inter partes* es un nuevo procedimiento de la Patent Trial and Appeal Board para revisar la patentabilidad de una o más reivindicaciones en una patente basándose únicamente en un motivo que podría aducirse de conformidad con los artículos 102 y 103 del título 35 del U.S.C., es decir, los criterios de novedad y de no evidencia, y tan solo a partir de las patentes o las publicaciones impresas que componen el estado de la técnica.¹⁴² El proceso de revisión *inter partes* se inicia cuando un tercero presenta una petición de acuerdo con el supuesto que se dé más tarde de los dos que se enumeran a continuación: 1) nueve meses después de la concesión de la patente o de la tramitación de la reexpedición de la patente; o, 2) si se instituye una revisión posterior a la concesión, a la conclusión de dicha revisión. No obstante, en determinadas circunstancias no podrá incoarse una revisión *inter partes*, por ejemplo si un solicitante ha interpuesto una acción civil para impugnar la validez de una reivindicación antes de presentar una petición para una revisión *inter partes*. Del mismo modo, no podrá incoarse una revisión *inter partes* si la petición se presenta más de un año después de la fecha en la que se le notificó al solicitante una reclamación por vulneración de la patente.

¹⁴² [Artículo 311 del título 35 del Código de los Estados Unidos.](#)

185. La solicitud debe basarse en copias de patentes y publicaciones impresas, declaraciones juradas o declaraciones de pruebas justificativas o cualquier otro documento y se pondrá a disposición del público. Para incoar una revisión *inter partes*, será necesario demostrar que existe una probabilidad razonable de que el solicitante obtenga la razón en una de las reivindicaciones, como mínimo.¹⁴³ Esta es una de las principales diferencias con respecto al reexamen *inter partes*, que solamente puede incoarse cuando se ha planteado una nueva cuestión de fondo sobre la patentabilidad que afecte a una reivindicación. Al igual que sucede con la revisión posterior a la concesión, no cabe recurso contra la determinación del umbral por parte del Director.

186. Si se incoa el procedimiento y no es desestimado, la Junta tomará una decisión definitiva en el plazo de un año, prorrogable hasta un máximo de seis meses. Las normas que se aplican a la preclusión y la suspensión de una acción civil son similares a las que se aplican en el caso de una revisión posterior a la concesión.¹⁴⁴ El desarrollo de la revisión *inter partes* es similar al de la revisión posterior a la concesión y podrá incluir vistas orales.¹⁴⁵ La decisión definitiva de la Junta es recurrible ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal.

B. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR TERCEROS

i) Fundamento y objetivos

187. 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 procedimiento de oposición previo a la concesión, consolidar la validez de las patentes 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.

188. Sin embargo, el sistema de presentación de observaciones por terceros es distinto del procedimiento de oposición previo a la concesión en muchos aspectos, además de variar de un país a otro. Se trata de un procedimiento *ex parte* en cuyo marco la persona que presentó la información no puede participar en el procedimiento posterior ~~de examen de examen o revisión~~. 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. En general, la presentación de observaciones formuladas por terceros no está sujeta al pago de tasas. En algunos países, se impone el pago de tasas si el volumen de dichas observaciones es considerable.

¹⁴³ Artículo 314.a) del título 35 del Código de los Estados Unidos.

¹⁴⁴ Artículo 314 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

¹⁴⁵ Artículo 316 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

189. 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. [En algunos países, cabe la posibilidad de presentar, además de documentos sobre el estado de la técnica o de referencias al respecto, una observación sobre la pertinencia de cada documento presentado. En otros países, es posible presentar una reclamación.](#)

190. 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. [A diferencia de lo que sucede en una oposición anterior a la concesión después de que el examinador haya emitido un dictamen positivo, tras la presentación de observaciones no se prevé un plazo durante el cual debe interrumpirse la tramitación de la solicitud de patente.](#) Por otra parte, debido a su naturaleza informal [y ex parte](#), 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. [En la mayoría de países, al tercero que presenta la información no se le comunica cómo se utiliza el material en el proceso de examen.](#)

191. 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 sugería que para enero de 2011 se elaborara un sistema que permitiera 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 procedimiento de oposición previa a la concesión vigente en su legislación nacional (véase el documento PCT/WG/2/14, párrafo 58).

192. Mientras tanto, se ha comenzado a trabajar en la puesta en práctica de un sistema de presentación de observaciones por terceros siguiendo en gran medida las propuestas que figuran en el Anexo a la Circular C. PCT 1288 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas en respuesta a dicha Circular. Aunque en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada del 6 al 10 de junio de 2011, se respaldó la introducción de dicho sistema, se señalaron una serie de inquietudes en relación con determinadas características propias del mismo que serían objeto de consideración por parte de la Oficina Internacional a la hora de aplicar el sistema. El proyecto piloto será objeto de una supervisión estricta, sobre todo en lo que respecta a posibles abusos. ~~Se espera que el servicio comience a funcionar a principios de 2012.~~

193. Dado que la labor relativa a los procedimientos técnicos para la presentación de observaciones sobre solicitudes internacionales por parte de terceros ya está prácticamente terminada,¹⁴⁶ la Oficina Internacional de la OMPI facilitará una versión de demostración en un futuro próximo. En la actualidad, se prevé que el sistema entre en funcionamiento el 1 de julio de 2012, lo que permitirá formular observaciones sobre cualquier solicitud internacional para la que no haya expirado el plazo de 28 meses a partir de la fecha de prioridad.

194. En el diseño de los sistemas para la presentación de observaciones por parte de terceros se observan las diferencias siguientes: i) período para la presentación de observaciones; ii) desarrollo del procedimiento: notificación al solicitante, posibilidad de que el solicitante formule observaciones o presente contraargumentos, divulgación pública de las observaciones, información al solicitante; iii) fundamentos de las observaciones: documentos e información que se debe presentar; y iv) tasas.

ii) Normativa nacional/regional

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

Australia

196. En Australia se permite la presentación de observaciones por terceros en virtud del artículo 27 de la Ley de Patentes¹⁴⁷ en lo que se refiere a las patentes ordinarias.¹⁴⁸ Con arreglo a esta disposición, dentro del plazo establecido después de que una descripción completa pase a disposición del público para su observación, una persona puede informar al Comisionado, de acuerdo con el Reglamento, de que reivindica que la invención en cuestión no es patentable, ya que no cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y utilidad.

197. El Comisionado deberá informar por escrito al solicitante de la patente de toda cuestión que le haya sido notificada y enviarle una copia de los documentos que acompañen a dicho aviso. Por lo demás, el Comisionado deberá considerar y tratar los avisos con arreglo al Reglamento. El aviso y los documentos que lo acompañen deberán ponerse a disposición del público para su inspección.

China

198. 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.

¹⁴⁶ [Véase el documento PCT/WG/4/7 y las observaciones contenidas en los párrafos 122 a 142 del documento PCT/WG/4/17.](#)

¹⁴⁷ Ley de Patentes de 1990.

¹⁴⁸ Además, en el artículo 28 de la Ley de Patentes se permite la presentación de observaciones por terceros en relación con las patentes de innovación.

Dinamarca

199. En la norma 43 de la Orden sobre Patentes y Certificados Complementarios de Protección se afirma que toda persona puede facilitar información u observaciones relevantes para el examen de una solicitud de patente. Para ello no es necesario indicar ningún motivo en particular. No obstante, deberá notificarse a la persona que ha presentado dicha información, si procede, que cabe la posibilidad de presentar una nueva solicitud de procedimiento de oposición cuando se conceda la patente.

Finlandia

200. Los terceros pueden presentar ante la Oficina de Patentes una comunicación que sea relevante para el examen de la solicitud. No hay que pagar tasa alguna para ello y tampoco es necesario indicar ningún motivo en particular. La Oficina ha de informar a la parte que presente una comunicación de la posibilidad de presentar una oposición en caso de que se conceda una patente.¹⁴⁹

Japón

201. 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.

202. 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.

203. 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.

¹⁴⁹ Artículo 26a del Decreto de Patentes.

204. 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.¹⁵⁰ 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 julio de 2008 un proyecto piloto de examen abierto de solicitudes de patentes. En términos generales, el proyecto ha arrojado resultados positivos.¹⁵¹

México

205. En el artículo 52 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) se establece un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de patente en la Gaceta Oficial, durante el cual el Instituto puede recibir información de cualquier persona en relación con si la solicitud cumple con lo dispuesto por los artículos 16 (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y 19 (materias que no se consideran invenciones) de la LPI.

206. El Instituto puede tratar dicha información como documentos de apoyo técnico en el contexto del examen sustantivo de la solicitud sin verse obligado a pronunciarse con respecto al alcance de la información. El Instituto deberá poner la información al alcance del solicitante a fin de permitirle presentar por escrito las observaciones que pueda considerar útiles y necesarias en su propio interés.

207. La presentación de información no implicará la suspensión del proceso, ni se considerará como parte interesada, tercero o parte a la persona que la presente, y, llegado el caso, se ejecutarán las acciones previstas en el artículo 78 (nulidad) de dicha Ley. Hasta la fecha no se ha presentado información alguna en virtud de esta disposición.¹⁵²

Noruega

208. Noruega contempla la posibilidad de que un tercero formule observaciones en forma de reclamación. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Patentes de Noruega, cualquier persona puede presentar una reclamación relativa a una solicitud pendiente.¹⁵³ En tal caso, la Oficina de Patentes debe examinar si la observación incide en la patentabilidad. Si, antes de que se haya concedido la patente, la Oficina de la Propiedad Industrial de Noruega recibe una reclamación significativa para la evaluación de la solicitud, la Oficina lo notificará al solicitante. Si en la reclamación se reivindican otros elementos que destruyen la novedad distintos del uso evidente de la invención, la Oficina examinará inmediatamente si, por ese motivo, la notifica al solicitante. Si la reclamación contiene una reivindicación referida al uso evidente de la invención, por lo general solamente se procederá a su evaluación una vez haya vencido el plazo para presentar reclamaciones, y solamente si esa misma reclamación se formula en un procedimiento de oposición. Una reclamación sobre la concesión de una patente no afectará a los derechos de ninguna de las partes en litigio.¹⁵⁴

Pakistán

209. Con arreglo al artículo 24 de la Ordenanza de Patentes de 2000 y a la Regla 33 del Reglamento de Patentes de 2003, cualquier persona puede formular observaciones por escrito ante el Director General acerca de la novedad de una invención aportando pruebas que las respalden en cualquier momento tras la publicación de la descripción aceptada en la Gaceta Oficial. El Director General deberá tener en cuenta dichas observaciones a la luz de

¹⁵⁰ Informe anual de la JPO, 2008.

¹⁵¹ El informe está disponible en http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf.

¹⁵² El artículo 52 BIS es una disposición nueva que entró en vigor el 18 de septiembre de 2010.

¹⁵³ [Reglamento de la Ley de Patentes de Noruega \(2007\)](#).

¹⁵⁴ [Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Patentes de Noruega](#).

las pruebas aportadas antes de conceder la patente. La persona que formule las observaciones no se considerará como parte en el procedimiento.

Filipinas

210. 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.¹⁵⁵ La persona que presentó las observaciones no debe ser parte en el procedimiento ante la oficina de patentes.¹⁵⁶ 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.¹⁵⁷

211. 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.¹⁵⁸

212. 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.

República de Corea

213. De acuerdo con el artículo 63bis de la Ley de Patentes de la República de Corea, cualquier persona podrá facilitar al Comisionado de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la República de Corea (KIPO) información y pruebas de un motivo para rechazar una solicitud de patente. Desde 2006, la presentación de información por parte de terceros es posible antes incluso de que se publique la solicitud de patente.¹⁵⁹

Federación de Rusia

214. En la Federación de Rusia, no existe el concepto de observaciones oficiales formuladas por terceros. No obstante, cualquier persona tiene derecho a presentar documentos sobre el estado de la técnica que sean de su conocimiento, que podrían utilizarse en cualquier fase del proceso de examen de la patente, hasta su concesión.¹⁶⁰ Si un examinador descubre que un documento sobre el estado de la técnica es pertinente para la invención reivindicada, es decir, que es esencial, dicho documento sobre el estado de la

¹⁵⁵ Manual de procedimiento de examen de fondo, Capítulo VI.11.

¹⁵⁶ Ibídem.

¹⁵⁷ Ibídem.

¹⁵⁸ Ibídem.

¹⁵⁹ Véase el artículo 63bis de la Ley de Patentes de la República de Corea.

¹⁶⁰ Véase el documento SCP/15/6, párr. 161; [SCP/17/13 Prov.1, párr. 72.](#)

técnica se incluirá en el informe de la investigación.¹⁶¹ El valor de estas declaraciones es meramente informativo y el examinador podrá ignorarlas.

Eslovaquia

215. En el artículo 42.1) de la Ley de Patentes¹⁶² se dispone que cualquier persona puede presentar ante la Oficina una oposición acerca de la patentabilidad de la materia objeto de una solicitud después de la publicación de dicha solicitud. La Oficina deberá tener en cuenta las oposiciones que se presenten a la hora de realizar el examen sustantivo de la solicitud.

216. De conformidad con el artículo 42.2) de la Ley de Patentes, las personas que hayan presentado alguna oposición en virtud del párrafo 1 no se considerarán como partes en el procedimiento de solicitud. No obstante, se deberá informar a los solicitantes de las oposiciones presentadas y estos tendrán derecho a rebatirlas.

217. Según la información facilitada por la Oficina de Propiedad Industrial de Eslovaquia, sobre un total de 231 solicitudes de patente publicadas en 2006, se presentaron 2 oposiciones, en 2007 la cifra fue de 3 sobre un total de 167, 3 oposiciones sobre 181 solicitudes en 2008, 4 sobre 179 en 2009 y 5 oposiciones sobre 153 solicitudes de patente en 2010.¹⁶³

España

218. De acuerdo con el procedimiento general para la concesión que se emplea en España, en el que no se realiza examen (sustantivo) preliminar,¹⁶⁴ una vez publicada la continuación de dicho procedimiento en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, los terceros disponen de un plazo de dos meses para formular observaciones razonables y debidamente documentadas acerca del informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda).¹⁶⁵ Una vez vencido el plazo del que disponen los terceros para formular observaciones acerca del informe sobre el estado de la técnica, las observaciones por escrito se harán llegar al solicitante a fin de que este, en el plazo de dos meses, realice las observaciones que considere oportunas en relación con el informe sobre el estado de la técnica, formule las observaciones que estime relevantes respecto de las observaciones de los terceros y, si así lo desea, modifique las reivindicaciones. Con independencia del contenido del informe

¹⁶¹ De acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia, cualquier persona tiene derecho a solicitar que se realice una búsqueda sobre el estado de la técnica en relación con una solicitud de patente presentada por otra persona previo pago de una tasa. El reglamento de la oficina regula el procedimiento para llevar a cabo esta búsqueda sobre el estado de la técnica. Una vez publicada la solicitud, la persona interesada recibe un informe sobre la búsqueda. Los resultados de dicho informe se toman en consideración al examinar la patentabilidad de la invención reivindicada. Si una solicitud contiene un informe de una búsqueda realizado en virtud de dicha petición, las tasas de examen de la solicitud se reducen en un cincuenta por ciento.

¹⁶² Ley N° 435/2001 (recopilación) relativa a patentes, certificados de protección complementaria, y modificación de otras leyes (Ley de patentes).

¹⁶³ Los datos estadísticos se encuentran en el Anexo al presente documento.

¹⁶⁴ En los tres meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica (informe de búsqueda), el solicitante puede expresar su deseo de que se realice un examen de la descripción suficiente, la novedad y la actividad inventiva o de que se prosiga con el procedimiento de concesión sin que se lleve a cabo dicho examen. En cualquier caso, de no pronunciarse el solicitante durante esos tres meses, se proseguirá con el procedimiento de concesión sin llevar a cabo el examen.

¹⁶⁵ El porcentaje de solicitudes de patente presentadas conforme al procedimiento general de concesión (sin examen preliminar), en el que los terceros formulan observaciones, es inferior al 10%.

sobre el estado de la técnica y de las observaciones que formulen los terceros, una vez vencido el plazo para que el solicitante formule observaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente, lo anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y pondrá a disposición del público los documentos relativos a la patente junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones relacionadas con dicho informe. En el caso de que se hayan modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las reivindicaciones modificadas, indicándose las fechas correspondientes a cada modificación.

Reino Unido

219. 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 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.

220. 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.¹⁶⁶ Las observaciones pueden formularse por escrito y pueden presentarse en papel o electrónicamente. De ser posible, deberán estar respaldadas por pruebas.

221. 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

i) Presentación de información por parte de terceros acerca de una solicitud publicada

222. 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

¹⁶⁶ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>.

identidad de quien presenta la información quedará excluida del expediente oficial y tendrá carácter confidencial).

223. 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. No deberá incluirse ninguna explicación relativa a las patentes o publicaciones suministradas ni ningún otro tipo de información. La USPTO excluirá las explicaciones o información de este tipo que se presenten en virtud del artículo 1.99 del título 37 del C.F.R. 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.

224. 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.

225. La AIA modifica el sistema de formulación de observaciones por parte de terceros, y esta modificación entrará en vigor el 16 de septiembre de 2012. Según el artículo 8 de la AIA, que modifica el artículo 122 del título 35 del U.S.C., la presentación previa a la tramitación incluirá una "descripción concisa de la pertinencia afirmada" de cada documento presentado y el plazo para su presentación, ampliado, será el que venza antes de las opciones siguientes:

- a) la notificación por correo de un aviso de admisibilidad; o
- b) de las dos condiciones siguientes, la que venza más tarde:
 - i) seis meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud; o
 - ii) la fecha del primer rechazo por parte del examinador.

226. La USPTO prevé permitir la presentación por parte de terceros de información previa a la expedición a través del sistema de presentación electrónica de la Oficina, que emitirá un acuse de recibo electrónico de manera inmediata. La información presentada antes de la expedición que cumpla los requisitos pasará al archivo electrónico de imágenes. La USPTO tiene previsto que los examinadores consignen, en el registro de la solicitud de patente, su evaluación del documento presentado.

227. Facilitar cualquier información previa a la expedición a la mayor brevedad posible permitiría que los examinadores dispusieran del estado de la técnica más pertinente antes de emitir el primer dictamen de la Oficina sobre los méritos. La USPTO propone la exención de la tasa anteriormente mencionada si la información presentada por un tercero previa a la expedición enumera tres documentos o menos, habida cuenta de los beneficios de dicha

presentación en el proceso de examen y de su costo de tramitación. Esta exención podrá beneficiar a otra parte, a condición de que no exista un vínculo legal entre ambas.¹⁶⁷

ii) *Reclamaciones con arreglo al artículo 1.291 del título 37 del C.F.R.*

228. Además de la presentación por parte de terceros de información acerca de una solicitud publicada, en virtud del artículo 1.291 del título 37 del C.F.R., cualquier miembro del público puede presentar una reclamación contra una solicitud en trámite a fin de impedir la concesión de la patente correspondiente. En este caso, el reclamante tiene derecho a formular observaciones por escrito en las que exponga la relevancia de las publicaciones u otra información aportada en tanto que elementos del estado de la técnica en relación con las reivindicaciones de la solicitud de patente en trámite. No obstante, de conformidad con el artículo 1.291 del título 37 del C.F.R., la reclamación ha de presentarse antes de que se publique la solicitud objeto de la misma, o, de no publicarse aquella, antes de que se publique un aviso de admisibilidad. Por lo tanto, sólo se podrá presentar una reclamación si el reclamante sabe que se ha presentado la solicitud. El número total de reclamaciones presentadas entre 1996 y 2011 es de 127.¹⁶⁸

229. 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.¹⁶⁹ 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.¹⁷⁰ 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.

230. 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.

231. 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.¹⁷¹

Oficina Europea de Patentes (OEP)

¹⁶⁷ [USPTO, Registro Federal/Vol. 77, N° 3/ jueves, 5 de enero de 2012/Normas propuestas P.448 SS.](#)

¹⁶⁸ En el Anexo al presente documento se ofrece un desglose de esta información por años.

¹⁶⁹ La información acerca de este proyecto piloto está disponible en:
http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp.

¹⁷⁰ <http://www.peertopatent.org/>.

¹⁷¹ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>.

232. 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 será parte en los procedimientos ante la OEP. No es preciso pagar una tasa para formular observaciones.

233. Esas observaciones se presentarán por escrito en un idioma oficial de la OEP y en ellas se declararán sus fundamentos.¹⁷² 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.¹⁷³

234. Las observaciones formuladas por terceros se comunicarán al solicitante (o el titular) de la patente quien, a su vez, podrá formular comentarios al respecto.¹⁷⁴ 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.¹⁷⁵ 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.¹⁷⁶ Las observaciones recibidas después de la conclusión de los procedimientos simplemente se añadirán al expediente.¹⁷⁷ 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.¹⁷⁸

235. A fin de facilitar la presentación de observaciones por parte de terceros, la OEP ha puesto en marcha un proyecto piloto. Desde el 1 de agosto de 2011, las observaciones se pueden presentar rellenando un formulario disponible en el sitio Web de la OEP. Los métodos tradicionales de presentación de observaciones (por carta o por fax) se siguen aceptando.

C. MECANISMOS DE REVOCACIÓN Y CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA

i) Fundamento y objetivos

236. Los mecanismos de revocación y cancelación administrativa contemplan una revisión *inter partes* de la validez de la patente que no se limita a un determinado período de tiempo después de su concesión. Pese a que, en algunos países, la revisión administrativa posee elementos cuasijudiciales, el procedimiento se diferencia de una revisión judicial, que en general solo se pone en marcha por iniciativa de las partes interesadas, es un procedimiento totalmente contradictorio y se desarrolla plenamente en los tribunales. En muchos países, como sucede con los procedimientos de oposición, cualquier persona puede solicitar una revisión administrativa.

¹⁷² Regla 114.1) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁷³ Directrices de examen de la OEP, Parte E, VI.3.

¹⁷⁴ Regla 114.2) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

¹⁷⁵ Directrices de examen de la OEP, Parte E, VI.3.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

237. El fundamento que subyace en una revisión administrativa se asemeja al de los procedimientos de oposición. Su finalidad es mejorar la calidad de las patentes al brindar una alternativa sencilla y económica a la vía judicial. Es un foro extrajudicial para revisar la validez de las patentes y formado por un equipo de examinadores expertos y/o jueces administrativos. Permite revisar la patente a partir de una serie de motivos que podrían invalidarla, principalmente el incumplimiento de los criterios de patentabilidad de fondo. Los mecanismos de revocación y cancelación administrativa se desarrollan *inter partes*, al igual que los procedimientos de oposición, pero generalmente no están sujetos a plazos. En varios países, la revisión administrativa también se inicia y se lleva a cabo *ex officio*.

238. Aunque los procedimientos de oposición posteriores a la concesión permiten que un tercero impugne una patente a nivel administrativo, como el período para la presentación de una oposición es limitado, podrían darse casos en los que un tercero reconozca la necesidad de invalidar una patente solamente después de que haya expirado el período para presentar una oposición. Así sucede a menudo cuando la tecnología que rodea una invención patentada se desarrolla y se comercializa unos años después de la concesión de la patente, momento en el que los competidores examinarán su validez. La revisión administrativa ofrece una nueva oportunidad para que cualquiera pueda impugnar una patente o amplía el plazo para presentar dicha impugnación. En algunos países, como China, el Japón, la República de Corea y el Reino Unido, el mecanismo de revocación y cancelación administrativa es el único mecanismo *inter partes* para impugnar la validez de una patente ante un órgano administrativo.

239. Los requisitos de procedimiento y de fondo en los países en los que existen mecanismos de revisión administrativa tienen algunos puntos en común, pero se diferencian en los detalles. Estas diferencias podrán incluir: i) la posibilidad de procedimientos *ex officio*; ii) la responsabilidad de aportar las pruebas, que recae en el solicitante de la revocación; iii) los motivos para la revocación; iv) el desarrollo del procedimiento de revisión; v) la posibilidad de formular una petición de revocación/cancelación una vez ha vencido el período de vigencia de la patente; vi) la norma para la aportación de pruebas; y vii) la composición del órgano encargado de la revisión.

240. En los párrafos siguientes se presentan los sistemas de revocación y cancelación administrativa existentes en distintos países/regiones.

ii) Leyes nacionales/regionales

China

241. En la actualidad, China dispone de un sistema de invalidación de patentes posterior a su concesión. Según el artículo 45 de la Ley de Patentes de China,¹⁷⁹ a partir de la publicación de la solicitud de la patente, una unidad o una persona podrá solicitar a la junta de revisión de patentes que invalide el derecho de patente. De acuerdo con la regla 64 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes,¹⁸⁰ el solicitante presentará una solicitud en la que aportará pruebas relacionadas con los motivos aducidos para la invalidación. El proceso de invalidación se desarrolla *inter partes*. La junta de revisión de patentes enviará una copia de la solicitud al titular de la patente y le pedirá que formule observaciones dentro de un plazo de tiempo determinado. El titular de la patente podrá modificar las reivindicaciones de la patente. La junta de revisión de patentes podrá decidir, a petición de las partes o *ex officio*, celebrar una audiencia.

¹⁷⁹ Ley de Patentes de la República Popular de China, 2008.

¹⁸⁰ Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes de la República Popular de China.

242. Según el artículo 46 de la Ley de Patentes, la junta de revisión de patentes examinará la solicitud para declarar inválido el derecho de patente y tomará una decisión en tiempo oportuno y la notificará al solicitante y al titular de la patente. La junta de revisión de patentes se compone de expertos técnicos y jurídicos designados por la autoridad en materia de patentes.¹⁸¹ La autoridad en materia de patentes registrará y comunicará la decisión de declarar inválido el derecho de patente.

243. Además, es posible recurrir la decisión de la junta. Toda persona que no esté conforme con la decisión de la junta de revisión de patentes de declarar inválida o confirmar una patente podrá emprender acciones legales ante el Tribunal Popular, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. El Tribunal Popular se dirigirá a la parte opositora en el procedimiento de invalidación para que participe en el litigio como tercero. Si se ha declarado inválido el derecho de patente, se considerará que no existió desde el principio; sin embargo, la decisión no tendrá efectos retroactivos en dictámenes anteriores.¹⁸²

Costa Rica

244. Además del procedimiento de oposición, el artículo 21 de la Ley de Patentes de Costa Rica¹⁸³ contempla la posibilidad de solicitar la invalidación de una patente ya concedida. A petición de cualquier persona interesada o *ex officio*, y previa audiencia del titular de la patente, el Registro de la Propiedad Industrial declarará inválida una patente si se demuestra que su concesión contravino alguno de los criterios de patentabilidad previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Costa Rica. Podrá presentar la solicitud cualquier persona que aporte todas las pruebas que considere pertinentes para que se declare la invalidación. La invalidación puede declararse en cualquier momento antes del vencimiento de la patente.

245. Una vez recibida la solicitud de invalidación, se notificará al titular de la patente que debe tomar medidas al respecto en el plazo de un mes. A la recepción de los argumentos del titular de la patente, se llevará a cabo un nuevo examen de fondo. A la recepción del informe técnico respectivo, se emitirá la decisión de declarar inválida la patente o mantener su registro. Es posible recurrir la decisión ante el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, presentando los motivos para la revocación y/o la apelación en un período de tres y cinco días, respectivamente.

Japón

246. En el artículo 123 de la Ley de Patentes del Japón¹⁸⁴ se prevé la posibilidad de solicitar a la Junta de Apelaciones y Juicios que se incoe un procedimiento para declarar inválida una patente. Generalmente, cualquier persona puede presentar dicha petición.¹⁸⁵ En caso de dos o más reivindicaciones, debe presentarse una solicitud por cada una de ellas. La solicitud puede presentarse en cualquier momento, incluso después de que haya expirado la vigencia de la patente.¹⁸⁶ Puede basarse en cualquiera de los motivos que se enumeran en el artículo 123.1) de la Ley de Patentes del Japón para declarar inválida una patente. El solicitante tendrá que aportar pruebas de que la patente es inválida. Las decisiones de la Junta pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo de Propiedad Intelectual.

¹⁸¹ Regla 59 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes.

¹⁸² Artículo 47 de la Ley de Patentes.

¹⁸³ Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

¹⁸⁴ Ley de Patentes del Japón (Ley N° 121 de 13 de abril de 1959, modificada por la Ley N° 63 de 8 de junio de 2011).

¹⁸⁵ Artículo 123.3) de la Ley de Patentes del Japón.

¹⁸⁶ Artículo 131.2) de la Ley de Patentes del Japón.

247. La solicitud para incoar un procedimiento debe plantear en términos concretos los hechos en los que se basa la petición de invalidación de la patente y la relación de cada hecho que debe probarse con las pruebas pertinentes.¹⁸⁷ Una vez presentada la petición, el juez examinador principal trasladará una petición por escrito al titular de la patente y le dará la oportunidad de presentar una respuesta por escrito dentro de un plazo de tiempo especificado. El juez examinador principal podrá interrogar a las partes en el marco del procedimiento, del que se encargará una junta formada por tres o cinco jueces examinadores; la decisión se tomará por mayoría.¹⁸⁸ El juez examinador original de la patente no podrá participar en el caso como juez examinador. Generalmente, el proceso se lleva a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Patentes del Japón, en audiencia oral, pese a que el juez examinador principal podrá, a petición de una de las partes o *ex officio*, decidir que se celebre un procedimiento documental. Toda persona facultada para solicitar la invalidación de una patente podrá intervenir en un procedimiento de invalidación en curso. El examen de las pruebas podrá llevarse a cabo a petición de las partes o *ex officio*. Es posible ampliar los procedimientos *ex officio* a cualquier motivo que no haya sido aducido por una de las partes. Si se invalida la patente, se considerará inválida *ex tunc*. Una vez registrada la decisión definitiva, la parte (o cualquier otra persona que haya intervenido) no podrá solicitar que se incoe un procedimiento por esos mismos hechos y pruebas. Si fuere necesario, podrán suspenderse los procedimientos administrativos hasta la conclusión de los procedimientos judiciales pertinentes. Del mismo modo, si fuere necesario, podrán suspenderse los procedimientos civiles durante el examen para declarar inválida una patente si se dan determinadas circunstancias.

México

248. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Patentes de México,¹⁸⁹ puede ejercitarse en cualquier momento una acción de invalidación aduciendo que la concesión de la patente contravino los criterios de patentabilidad. La declaración de invalidación será una decisión administrativa del Instituto, adoptada *ex officio*, a petición de un tercero o del Procurador Federal, si el Gobierno Federal posee algún interés en el caso. La declaración de invalidación cancelará los efectos de la patente o el registro afectado con efecto retroactivo hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Filipinas

249. El artículo 61 del Código de Propiedad Intelectual de Filipinas¹⁹⁰ prevé un mecanismo de cancelación administrativa. Toda persona interesada podrá, previo pago de una tasa requerida, solicitar la cancelación de una patente o de una reivindicación sobre dicha patente, o de partes de una reivindicación, aduciendo alguno de los motivos siguientes: i) lo que se reivindica como invención no es nuevo o patentable; ii) la patente no divulga la invención de una manera suficientemente clara y completa para que la pueda desarrollar un experto en la materia; o iii) la patente atenta contra el orden público o la moralidad. La petición de cancelación se presentará por escrito, habrá sido verificada por el solicitante o por otra persona en su nombre y que conozca los hechos, especificará los motivos en los que se basa, incluirá una declaración fiable de los hechos y se presentará ante la Oficina. Se adjuntarán copias de publicaciones impresas o de patentes de otros países, así como otros documentos de apoyo mencionados en la petición.

¹⁸⁷ Artículo 131.2) de la Ley de Patentes del Japón.

¹⁸⁸ Artículo 136 de la Ley de Patentes del Japón.

¹⁸⁹ Ley de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, enmendada por el Decreto de 26 de diciembre de 1997.

¹⁹⁰ Código de Propiedad Intelectual de Filipinas de 6 de junio de 1997 (Ley de la República N° 8293).

250. Una vez presentada la solicitud de cancelación, el Director de Asuntos Jurídicos notificará su presentación al titular de la patente y a toda persona a la que se le haya concedido una licencia o cualquier otro derecho o título o que tenga un interés en la patente y la invención a la que se refiere la patente, tal y como aparece en los registros de la Oficina, y notificará asimismo a dichas personas y al solicitante la fecha de la audiencia. La notificación de la presentación de la solicitud se publicará en el Boletín de la Oficina de P.I. En aquellos casos referidos a cuestiones altamente técnicas, y a petición de cualquiera de las partes, el Director de Asuntos Jurídicos podrá ordenar que escuche y resuelva la solicitud un Comité formado por el Director de Asuntos Jurídicos, en calidad de presidente, y dos miembros con experiencia o conocimientos técnicos en el ámbito de la tecnología al que se refiere la patente cuya cancelación se solicita.

251. Si el Comité considera probado que existen motivos para la cancelación, la patente se declarará inválida o se modificará. Los derechos conferidos por la patente o cualquier reivindicación o reivindicaciones canceladas se extinguirán. La notificación de cancelación se publicará en el Boletín de la Oficina de P.I. A menos que lo impida el Director General, la decisión de declarar inválida una patente podrá ejecutarse de inmediato, pese a que pueda haber apelaciones pendientes.¹⁹¹

República de Corea

252. La República de Corea cuenta con un procedimiento de invalidación cuasijudicial. El sistema de revisión administrativa forma parte de un procedimiento en tres instancias compuesto por el Tribunal de la Propiedad Intelectual de la Oficina de Propiedad Intelectual (KIPO) de la República de Corea, integrado por un presidente y varios jueces administrativos, el Tribunal de Patentes y el Tribunal Supremo. Su finalidad es promover y reforzar la protección de las patentes y garantizar, al mismo tiempo, unos acuerdos justos y rápidos en controversias en materia de patentes.

253. Según el artículo 133 de la Ley de Patentes de la República de Corea, toda persona podrá, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la patente concedida, solicitar su invalidación ante el Tribunal de la Propiedad Intelectual. No obstante, una vez haya expirado dicho período, solamente una parte interesada o un examinador podrán solicitar una revisión para invalidar una patente. Los motivos para la invalidación de una patente suelen ser los mismos que las razones para rechazar una solicitud de patente, y abarcan, en particular, los criterios de patentabilidad de fondo. Si la patente contiene dos o más reivindicaciones, podrá presentarse una solicitud de invalidación por cada reivindicación.

254. Podrá solicitarse un examen para invalidar una patente incluso después de que haya expirado el derecho sobre la patente. Cuando la decisión de invalidar una patente sea definitiva y concluyente, se considerará que el derecho sobre la patente nunca existió; no obstante, cuando se invalida la patente de resultados de un motivo surgido tras su concesión, se considerará que el derecho de patente no ha existido a partir del momento en que surgió dicho motivo.

255. Según el artículo 146, el Tribunal de la Propiedad Intelectual se compone de tres o cinco jueces administrativos especializados en patentes. Sus deliberaciones no son públicas. El presidente del tribunal trasladará la petición del solicitante al demandado, y transmitirá la respuesta de este al solicitante. Si un juez administrativo fue el examinador que otorgó la patente, se le excluirá del proceso.¹⁹² Los procedimientos pueden ser orales o documentales. Por lo general, los procedimientos orales son públicos. Podrán admitirse pruebas a petición de cualquiera de las partes o ex officio. La sentencia afecta tanto a las

¹⁹¹ Artículo 65 del Código de Propiedad Intelectual de Filipinas.

¹⁹² Artículo 148 de la Ley de Patentes de la República de Corea.

partes como a los actores que no son partes, salvo que se desestime la demanda. Durante los procedimientos de examen, deben interrumpirse los litigios civiles.¹⁹³

Federación de Rusia

256. De conformidad con el artículo 1398 del Código Civil de la Federación de Rusia,¹⁹⁴ cualquier persona puede solicitar, en cualquier momento durante el período de vigencia de una patente, que se reconozca que una patente es total o parcialmente inválida por los motivos siguientes: i) incumplimiento de los criterios de patentabilidad; ii) las reivindicaciones de la patente concedida presentan elementos que trascienden la descripción original o la representación gráfica de la invención; iii) la concesión de una patente cuando concurren distintas solicitudes para invenciones idénticas con la misma fecha de prioridad; o iv) la concesión de una patente a una persona que no es el inventor de la invención. Una entidad jurídica o una persona podrán interponer una acción de invalidación basada en los motivos anteriormente expuestos presentando un recurso ante la Cámara de controversias en materia de patentes. El solicitante no tiene que demostrar que la presentación de dicha solicitud de invalidación responde a un interés jurídico concreto. No existen plazos para presentar acciones de invalidación.

257. El reconocimiento de que una patente es inválida revoca la decisión de la administración federal ejecutiva relativa a la concesión de la patente por la invención y anula el registro en el correspondiente registro oficial.

Eslovaquia

258. Eslovaquia prevé la revocación administrativa. Según el artículo 46.1) de la Ley de patentes de Eslovaquia, la oficina de patentes revocará una patente sobre la base de uno de los motivos siguientes, a petición de un tercero o *ex officio*: i) incumplimiento de los criterios de patentabilidad de fondo; ii) la invención no se ha divulgado y descrito totalmente para que pueda desarrollarla un experto en la materia; iii) las reivindicaciones de la patente o de una solicitud de división trascienden la solicitud original de la patente; iv) el alcance de la protección se amplió tras la concesión de la patente; v) el titular no tiene derecho a una patente; o vi) incumplimiento de otros requisitos para la concesión de una patente de conformidad con el Reglamento.

259. La patente podría modificarse o revocarse solo parcialmente. Si se ha revocado una patente, se considerará inválida *ex tunc* en lo relativo al alcance de dicha decisión de revocación. La oficina de patentes también podrá revocar una patente una vez haya caducado si el solicitante demuestra que posee un interés legal. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6) de la Ley de Patentes de Eslovaquia, la oficina de patentes notificará la decisión de revocación o de revocación parcial en el Boletín Oficial. El solicitante tiene que abonar una tasa administrativa. El titular de la patente tiene la posibilidad de responder en un plazo de tiempo determinado y la Oficina podría seguir adelante con los procedimientos, en caso de que no responda el titular de la patente, adoptando una decisión a partir del contenido de un archivo. La Oficina entregará al solicitante la respuesta del titular de la patente. De acuerdo con el artículo 47.5) de la Ley de Patentes, si es imposible tomar una decisión a partir de las solicitudes presentadas por escrito por las partes, la Oficina fijará una fecha para una vista oral.

¹⁹³ Artículo 164 de la Ley de Patentes de la República de Corea.

¹⁹⁴ Código Civil de la Federación de Rusia (Parte IV).

Reino Unido

260. Toda vez que el Reino Unido carece de un procedimiento de oposición, cualquier persona puede solicitar la revocación de una patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Patentes de 1977. A petición de cualquier persona, el Director de la Oficina de Propiedad Intelectual podrá, mediante una orden, revocar una patente de una invención basándose en cualquiera de los siguientes motivos: i) la invención no es una invención patentable; ii) la patente se otorgó a una persona que no era la única persona que tenía derecho a la patente; iii) la memoria descriptiva no divulga la invención de una manera suficientemente clara y exhaustiva para que pueda desarrollarla un experto en la materia; iv) la materia divulgada en la memoria descriptiva de la patente trasciende la solicitud original de la patente tal y como se presentó; y v) la protección otorgada por la patente se ha ampliado de resultados de una modificación que no debería haberse admitido.

261. Los procedimientos *inter partes* cuasijudiciales, ventilados ante un alto funcionario, son muy similares a los procedimientos de oposición posteriores a la concesión, aunque en este caso no existen plazos para incoar el procedimiento.¹⁹⁵ El solicitante debe formular una declaración por escrito y el titular de la patente tiene la posibilidad de presentar una contradecación. El Director de la Oficina de Propiedad Intelectual podría revocar una patente *ex officio*. La solicitud puede presentarse durante el período de vigencia de la patente. De acuerdo con el artículo 72.5), la decisión del Director de la Oficina de Propiedad Intelectual sobre la solicitud de revocación no acarrea preclusión. La revocación surte efecto *ex tunc*.¹⁹⁶

VII. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MECANISMOS

A. REFORMAS RECIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES

262. Los procedimientos de oposición nacionales y regionales han experimentado muchos cambios en los últimos años. A continuación se describen algunos de estos cambios en la legislación nacional.

Japón, China y la República de Corea

263. Los cambios introducidos en el procedimiento de oposición del Japón durante los últimos 15 años tienen interés desde la perspectiva política. Antes de 1996, la legislación del Japón sobre patentes incluía un procedimiento de oposición anterior a la concesión con el que se podía complementar el examen recurriendo al examen de los aspectos sustantivos. No obstante, la preocupación por los retrasos en la concesión de patentes se fue intensificando,¹⁹⁷ hasta que, en 1996, el procedimiento de oposición anterior a la

¹⁹⁵ Véase el documento SCP/14/10, párrafo 201.

¹⁹⁶ Véase UK IPO: *Manual of Patent Practice*, 72.03; puede consultarse en: <http://www.ipo.gov.uk/p-manual-practice>.

¹⁹⁷ A propósito de la Iniciativa sobre los obstáculos estructurales negociada entre los Estados Unidos de América y el Japón a finales de la década de los 80, los primeros sostuvieron que muchas de las oposiciones anteriores a la concesión presentadas por las empresas japonesas contra las solicitudes de patente presentadas por las empresas estadounidenses retrasaban de forma deliberada la concesión de patentes a invenciones estadounidenses, con lo que la industria japonesa resultaba beneficiada de manera injusta. El Japón respondió que su procedimiento de oposición no había obstaculizado el proceso de concesión de patentes, ya que, de entre las pocas oposiciones que se habían presentado, sólo en algunos casos excepcionales se habían presentado muchas solicitudes de oposición respecto de una solicitud de patente.

concesión fue sustituido por el procedimiento de oposición posterior a la concesión. En consecuencia, en el Japón coexistían dos mecanismos para impugnar la validez de una patente concedida: el procedimiento de oposición posterior a la concesión y un recurso administrativo de revocación de patentes. Toda persona podía incoar un procedimiento de oposición posterior a la concesión en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación del Boletín en el que figura la patente. No obstante, el oponente no podía participar enteramente en el proceso de revisión, que se llevaba a cabo entre la oficina de patentes y el titular de la patente. El mecanismo se ideó para que la oficina de patentes examinara su decisión inicial a partir de las pruebas aportadas por el oponente y del contraargumento, en su caso, presentado por el titular.¹⁹⁸ En consecuencia, el antiguo procedimiento de oposición posterior a la concesión existente en el Japón se desarrollaba principalmente *ex parte*.¹⁹⁹ Por otra parte, una parte interesada podía interponer un recurso para la revocación de una patente, que es un procedimiento *inter partes*, en cualquier momento después de la concesión de la patente. Este doble sistema acabó resultando problemático, ya que la misma patente podía ser objeto tanto de un procedimiento de oposición posterior a la concesión como de un 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.²⁰⁰

264. A fin de simplificar los procedimientos de examen posteriores a la concesión, en 2004 se suprimió el procedimiento de oposición posterior a la concesión, y se simplificó en un único procedimiento el mecanismo para impugnar una patente concedida: el procedimiento de invalidación de una patente o 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 económica para facilitar la invalidación de patentes que hayan sido concedidas erróneamente, la Oficina ha creado un mecanismo que permita a terceros presentar, gratuitamente, cualquier información que pueda ser pertinente para los distintos requisitos de patentabilidad, aún cuando la patente ya haya sido concedida.²⁰¹

¹⁹⁸ Goto A, Motohashi K. *Construction of a Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities*. *Research Policy* 2007; 36: págs. 1431-42. Los autores llegan a la conclusión de que el cambio del procedimiento de oposición anterior a la concesión al procedimiento de oposición posterior a la misma ha tenido como resultado que se haya acelerado el proceso de concesión de patentes en la Oficina de Patentes del Japón y que en ese año se procesaran todas las patentes pendientes del período anterior a 1996, cuando se utilizaba la oposición anterior a la concesión.

¹⁹⁹ 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.

²⁰⁰ Causa "Fujitsu y Texas Instruments", 1998(O)N.º 364, Tribunal Supremo, 11 de abril de 2000.

²⁰¹ Aunque en la actualidad escasee la investigación académica que aporte pruebas concluyentes de la función que desempeñan los procedimientos de oposición en el aumento de la innovación en el Japón, existe una investigación que se centra en las patentes y en los incentivos a la innovación en el Japón y en los Estados Unidos de América en la que se sugiere que el sistema que se emplea en el Japón, en donde la patente se otorga al primer solicitante, es mejor que el que se utiliza en los Estados Unidos de América, en donde la patente se concede al primer inventor, pues permite poner más información en el dominio público y hacerlo antes, induce a presentar las solicitudes de patente antes en el proceso de innovación, y además, la posibilidad de interponer una oposición antes de la concesión consolida los incentivos a fin de hacer un seguimiento temprano de las patentes que presentan los competidores. (Véase Wesley Cohen et al., *R&D and Spillover, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States*, *Research Policy*, 31 (2002)).

265. 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 que se sustituyó por un procedimiento posterior a la concesión debido a los retrasos en la concesión de patentes. Antes del año 2000, coexistían ambos sistemas, un procedimiento de oposición posterior a la concesión y un procedimiento de invalidación posterior a la concesión, que se diferenciaban en los motivos que debían alegarse para obtener la invalidación de una patente y en los plazos para interponer una acción. 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 modificó la legislación en materia de patentes para abolir el procedimiento de oposición posterior a la concesión. La enmienda era necesaria ya que el titular podía tener que enfrentarse a múltiples ataques y porque dicho procedimiento suponía una sobrecarga para la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). Actualmente, el único procedimiento disponible para recurrir la validez de una patente es el procedimiento de invalidación de patentes.²⁰² No obstante, un tercero puede formular observaciones antes de la tramitación de una solicitud.

266. En la República de Corea se vivieron experiencias similares. A fin de garantizar la rápida concesión de un derecho, se abolió el mecanismo de oposición anterior a la concesión existente en la República de Corea y se estableció un mecanismo de oposición posterior a la concesión. Desde el 1 de julio de 2007, la única manera de impugnar una patente en la República de Corea es mediante los procedimientos de invalidación. Una característica peculiar de los procedimientos de invalidación de la República de Corea es que incorporaban el procedimiento de oposición posterior a la concesión al procedimiento de invalidación al permitir que un tercero pudiera solicitar la invalidación en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la patente concedida. Una vez vencido dicho período, solamente las partes interesadas pueden solicitar la invalidación. Para reducir el plazo para la tramitación de solicitudes de patente, desde 2006 un tercero puede formular observaciones antes incluso de la publicación de la solicitud de patente.

267. Aunque tal vez sea aún demasiado pronto para extraer conclusiones sobre los cambios en el Japón, China y la República de Corea, que sucedieron en los contextos específicos de dichos países, parece que el diseño de un procedimiento de oposición nacional guarda relación con la existencia de otras opciones para revisar la validez de patentes. Entre el resto de países que abolieron el procedimiento de oposición anterior a la concesión se encuentra el Reino Unido.

268. Podría merecer la pena considerar que, si el sistema de patentes de un país contempla más de un mecanismo de revisión, todo procedimiento adicional debería ofrecer nuevas ventajas y no ser simplemente la duplicación de sistemas ya existentes. De lo contrario, esto podría complicar los procedimientos, retrasar el proceso de adopción de la decisión administrativa definitiva y aumentar asimismo la inseguridad jurídica.²⁰³

Australia

269. En Australia, se estima que el mecanismo de oposición anterior a la concesión persigue dos objetivos: garantizar que no se concede protección a invenciones no patentables y ofrecer una alternativa a la revocación dictada por un tribunal. Se han llevado a cabo distintos intentos para pasar de un mecanismo de oposición anterior a la concesión a

²⁰² Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States.

²⁰³ Se ha señalado que el porcentaje global de revisiones posteriores a la concesión de la patente *inter partes* (es decir, mecanismos de oposición posteriores a la concesión y juicios por nulidad) ha caído en el Japón después de que se aboliera el mecanismo de oposición posterior a la concesión de la patente, toda vez que su nivel se ha mantenido estable en China. Véase OMPI, World Indicators (2011), Figura A.10.1

otro posterior, pero todos ellos han fracasado por falta de pruebas de los efectos positivos de un cambio de sistema. El proyecto de enmienda de las Leyes de Propiedad Intelectual de 2011 proponía, en el artículo 60.3), reducir la carga de la prueba al “mayor grado de probabilidad” en todos los motivos de oposición. Según algunos académicos, los motivos para plantear una oposición basados en pruebas tienen menos probabilidades de imponerse en un procedimiento de oposición anterior a la concesión que los motivos basados en leyes, como los errores en las memorias descriptivas o las reivindicaciones.²⁰⁴ Además, se ha propuesto reducir los plazos para mejorar la eficacia de los mecanismos de oposición anteriores a la concesión. Según los académicos anteriormente mencionados, en Australia, el período medio de tiempo que transcurre entre el final del mecanismo de oposición anterior a la concesión de la patente y el momento en el que finalmente se sella la patente objeto de oposición es de 2,4 años.²⁰⁵

Estados Unidos de América

270. Los Estados Unidos de América prevén un mecanismo múltiple de revisión administrativa y oposición. En 1980, el Congreso promulgó un procedimiento de reexamen *ex parte*, en virtud del cual un tercero podía solicitar el reexamen de una patente. La finalidad de dicho instrumento era fortalecer “la confianza del inversor en la seguridad de los derechos de patente mediante la creación de un sistema de reexamen administrativo de patentes dudosas”. Se consideraba que el reexamen era una manera eficaz de resolver las dudas sobre la validez de las patentes otorgadas sin necesidad de recurrir a una solución tan costosa y larga como los litigios por infracciones.²⁰⁶ Pese a que el reexamen está pensado como un mecanismo de control de la calidad que lleva a cabo la Oficina, algunos autores han sostenido que la naturaleza *ex parte* del proceso, que solamente permite la participación del titular de la patente, limita que pueda recurrir a él todo aquel que desea impugnar una patente.²⁰⁷

271. En 1999, el Congreso creó un mecanismo de examen *inter partes* en el marco de la Ley de protección de los inventores americanos, de 1999, limitado a determinados motivos que plantean nuevas cuestiones de fondo sobre patentabilidad. Dicho mecanismo, además, funcionaba como un mecanismo de preclusión, ya que los solicitantes no podían impugnar, en una acción civil posterior, los hechos probados durante el proceso del procedimiento de reexamen facultativo.²⁰⁸ La disposición original que limitaba la posibilidad de que el titular de la patente recurriera la decisión del procedimiento de reexamen se amplió en 2002 a terceros.²⁰⁹

272. La AIA de 2011 revisó y amplió los procedimientos de oposición. La Ley conserva los procedimientos de reexamen *ex parte* existentes, añade algunos elementos a las presentaciones anteriores a la tramitación de la patente por parte de terceros, amplía los

²⁰⁴ Weatherall [et al.] Patent Opposition in China. Véase OMPI, World Indicators (2011), pp. 93, 106, 119.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ 20 House Report, N1 96-1307, 96th Cong., 2nd Sess. (1980).

²⁰⁷ Carrier, Post-Grant Opposition: A proposal and a comparison to the America Invents Act, 2009.

²⁰⁸ USPTO: Summary, American Inventors Protection Act, puede consultarse en:

<http://www.uspto.gov/patents/law/aipa/summary.jsp>.

²⁰⁹ Artículo 315 del título 35 del Código de los Estados Unidos, 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act, Public Law 107-273, 107th Congress, 2 de noviembre de 2002.

procedimientos de reexamen *inter partes* y cambia su nombre por el de “revisión *inter partes*” y añade una revisión posterior a la concesión.²¹⁰

273. La nueva posibilidad de llevar a cabo una revisión posterior a la concesión tiene como finalidad mejorar la calidad de las patentes mediante un nuevo procedimiento de revisión administrativa posterior a la concesión similar a los denominados “procedimientos de oposición” *stricto sensu*. Las enmiendas, propuestas por la National Academy of Sciences (NAS) y la Comisión Federal de Comercio, tienen como objetivo ofrecer unos cauces previos, más rápidos y menos costosos para impugnar una patente.²¹¹ De conformidad con la AIA, el mecanismo de oposición en los Estados Unidos de América es único y ofrece múltiples posibilidades. En definitiva, el sistema en vigor en los Estados Unidos de América contempla la posibilidad de que terceros formulen observaciones y prevé dos posibilidades distintas de mecanismo de revisión *inter partes* posterior a la concesión y un mecanismo de reexamen *ex parte*.

Reexamen en Dinamarca y Noruega

274. En Noruega, se introdujo un mecanismo de reexamen administrativo en 2008 a fin de facilitar una alternativa más económica, sencilla y rápida a los procedimientos judiciales para quienes deseen impugnar una patente una vez haya expirado el período de oposición.²¹² El sistema de reexamen de Dinamarca, introducido en virtud de la Ley de Patentes de Dinamarca en 1993, prevé un mecanismo de reexamen administrativo similar.

275. A primera vista, el mecanismo de reexamen existente en Dinamarca y Noruega podrá asemejarse a la revisión *inter partes* recientemente introducida en los Estados Unidos de América, en tanto en cuanto ambos son procedimientos *inter partes* disponibles una vez ha vencido el período de oposición (o el período para la revisión posterior a la concesión en el caso de los Estados Unidos de América). No obstante, el objetivo y la función del reexamen en Dinamarca y Noruega debe considerarse en el contexto del sistema de patentes existente en Europa, donde conviven los sistemas nacionales de patentes y un sistema regional de patentes con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea. En Europa, en lo relativo a las patentes europeas concedidas por la OEP, si no se presenta un procedimiento de oposición en los nueve meses posteriores a la expedición de la patente europea, la única manera de anular dicha patente es impugnar su validez ante los tribunales de cada Estado miembro del Convenio sobre la Patente Europea, hecho que podría dar lugar a un proceso largo y costoso. Asimismo, cabe la posibilidad de que no todos los tribunales de los Estados miembros dispongan de jueces especializados en derecho de patentes y que posean los conocimientos técnicos apropiados. Los procedimientos de reexamen en Dinamarca (y Noruega) están a la disposición de las patentes nacionales danesas (y noruegas) y de las patentes europeas validadas en Dinamarca (y Noruega). En consecuencia, los procedimientos de reexamen permiten que un examinador de patentes de dichos países evalúe la validez de una patente europea, y pueden emplearse para comprobar la validez de la patente con vistas a futuros procedimientos judiciales en otros Estados miembros del Convenio sobre la Patente Europea.²¹³

²¹⁰ Documento SCP/17/13 Prov..., párr. 77; véase Toshiko Takenaka, Harmony with the rest of the world? The America Invents Act, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No.1, p. 4 ff. (2012).

²¹¹ Federal Trade Commission Report 2003, Recommendation 1; USPTO, *The 21st Century Strategic Plan*.

²¹² Véase el documento SCP/17/13, párr. 69.

²¹³ Susanne Høiberg and Louise Aagaard, *Re-examination: a convenient tool for testing patent validity*, *Building and enforcing intellectual property value 2011*, AIM.

B. COMBINACIÓN DE DISTINTOS MECANISMOS

276. El Anexo II del presente documento contiene un cuadro resumido con la información relativa a distintos países sobre la posibilidad de que terceros formulen observaciones, los mecanismos de oposición y/o otros mecanismos de revocación y cancelación administrativa con arreglo a las respectivas leyes nacionales. Comoquiera que no siempre resulta sencillo clasificar los distintos tipos de mecanismos nacionales en categorías determinadas (véase el ejemplo de la República de Corea, *infra*), la solución que aquí se presenta debería considerarse como una mera lista de categorías aproximativas. De la información procedente del número limitado de países que se presentan en el Anexo II, se pueden extraer los siguientes puntos:

- i) La mayoría de legislaciones nacionales de los países que se citan en el Anexo II prevén al menos un mecanismo anterior a la concesión y al menos un mecanismo posterior a la concesión para que un tercero pueda aportar sus conocimientos sobre el estado de la técnica en procedimientos de concesión/revocación.
- ii) Ningún país ofrece todos los mecanismos administrativos identificados en el presente documento. En otras palabras, parece que cada gobierno nacional ha elegido qué mecanismos administrativos ofrece en su contexto nacional.
- iii) En la etapa anterior a la concesión de la patente, muchas oficinas recurren ampliamente a las observaciones de terceros (*ex parte*). Habida cuenta de que la función del mecanismo de oposición *inter partes* anterior a la concesión después de la publicación de la patente (y antes de que se lleve a cabo un examen de fondo) también es proporcionar a los examinadores con la información relativa al estado de la técnica presentada por terceros, parece que, en la etapa anterior a la concesión, muchas oficinas prefieren utilizar los conocimientos de terceros sobre el estado de la técnica como fuente adicional de información para el examen de fondo del examinador.
- iv) En la etapa posterior a la concesión, muchas oficinas utilizan mayoritariamente procedimientos *inter partes* (a excepción de Australia), que permiten una revisión exhaustiva de las decisiones relativas a la concesión de patentes al implicar totalmente en los procedimientos al titular de la patente y al tercero.
- v) Las oficinas nacionales utilizan distintas combinaciones de mecanismos durante la etapa posterior a la concesión, y en ocasiones combinan procedimientos *inter partes* con mecanismos *ex parte*.

Algunos países ofrecen a terceros diversas vías para impugnar la validez de una patente con posterioridad a su concesión, si bien algunas de estas posibilidades no encajan fácilmente en las categorías enumeradas. Por ejemplo, en la República de Corea, puede considerarse que el mecanismo de revocación administrativa es un sistema híbrido que contiene elementos de la oposición posterior a la concesión, ya que durante los tres años posteriores a la concesión de la patente un tercero podrá solicitar la revocación administrativa ante un tribunal de P.I. En España, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Patentes de España, podrá recurrirse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la decisión de conceder una patente en el plazo de un mes a partir de la publicación de su concesión. En el procedimiento general (sin examen de fondo), cabe la posibilidad de recurrir la concesión de una patente solamente en lo relativo a aspectos formales. No obstante, en el procedimiento con examen de fondo, podrá presentarse un recurso aduciendo falta de novedad o actividad inventiva o cualquier otra cuestión de fondo. En este último caso, podrá considerarse que el efecto de la apelación es similar al de una oposición posterior a la concesión, aunque solamente la parte interesada puede presentar el recurso.

277. Más allá de las observaciones generales anteriormente expuestas, solamente es posible analizar el costo y el beneficio de las distintas combinaciones de mecanismos de observaciones de terceros, oposiciones, reexamen y mecanismos de revocación y cancelación administrativa en el contexto de cada país. Los distintos mecanismos deben verse en su conjunto en el contexto nacional, y han de tener en cuenta su evolución histórica. No obstante, las diferentes combinaciones de los distintos mecanismos que han sido adoptadas y desarrolladas a escala nacional persiguen el establecimiento de un marco legal que garantice: i) la presentación por parte de terceros de conocimientos sobre el estado de la técnica; y ii) la oferta de mecanismos administrativos alternativos a los litigios, de manera que solo se conceda una patente a aquella invención que reúna los requisitos de patentabilidad. En particular, el primer elemento suele estar presente en la etapa anterior a la concesión para asistir a la oficina encargada del examen de las patentes, mientras que el segundo elemento a menudo se presenta en la etapa posterior a la concesión, de modo que la administración pueda revisar su decisión a través de procedimientos *inter partes*.

278. Pese a que sería interesante analizar qué combinación de distintos mecanismos es el modelo más eficiente en un país determinado, probablemente sea muy difícil cuantificar en su totalidad los efectos de los distintos modelos. Un mero aumento o descenso en el número de oposiciones presentadas no sería un indicador adecuado para medir el éxito de dicho mecanismo. La información periódica de las partes interesadas sobre la eficacia de los mecanismos aplicados podrá ser una fuente de información útil sobre la eficacia del sistema en el país.

279. El objetivo principal de los procedimientos de oposición y otros mecanismos conexos es garantizar que solamente se concede una patente a una invención que reúna los requisitos de patentabilidad. Con ese fin, se alienta la participación de terceros en los procedimientos de concesión de patentes y/o de revocación administrativa imponiendo unas tasas bajas (o inexistentes), simplificando las formalidades y permitiendo que cualquiera impugne la validez de una patente. Por otro lado, las estadísticas nacionales demuestran que el número de oposiciones y demás revocaciones administrativas es relativamente bajo. Del mismo modo, incluso si un tercero podrá presentar información sobre el estado de la técnica sin costo alguno en muchos países, el volumen de esta información sobre el estado de la técnica no es especialmente elevado. Al parecer, solamente si la patente tiene un impacto negativo en su actividad muchos terceros tomarán medidas para revocarla.

280. Se asume que el valor de las distintas combinaciones de mecanismos que contribuyen a mejorar la calidad de las patentes concedidas radica en que dichos mecanismos complementarios estén a disposición de terceros. Si bien no cabe duda de que lo que sigue determinando principalmente la calidad de las patentes concedidas es la fiabilidad y la eficacia del examen de fondo de la oficina de patentes, el mero hecho de que muchas leyes nacionales ofrezcan estas herramientas complementarias demuestra su utilidad general.

[Sigue el Anexo_]

ESTADÍSTICAS **SOBRE OPOSICIONES**

AUSTRALIA

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Reexamen ¹	5	11	18	15	22
Oposición ²	130	109	167	120	143
Solicitudes presentadas ³	27594	27979	26259	25443	26473

¹ La cifra relativa al reexamen se refiere sólo a los reexámenes solicitados por terceros. No se incluyen en ella los reexámenes incoados por el Comisionado en otras circunstancias.

² Las cifras relativas a las oposiciones se refieren sólo a las oposiciones en virtud del artículo 59.

³ En la cifra relativa a las solicitudes presentadas no se incluyen las solicitudes de patentes provisionales, pero sí se incluyen tanto las solicitudes de patentes de innovación como las de patentes ordinarias.

COSTA RICA

<u>Año</u>	<u>Número de solicitudes</u>	<u>Número de oposiciones</u>
<u>2005</u>	<u>580</u>	<u>28</u>
<u>2006</u>	<u>739</u>	<u>112</u>
<u>2007</u>	<u>829</u>	<u>135</u>
<u>2008</u>	<u>886</u>	<u>243</u>
<u>2009</u>	<u>635</u>	<u>203</u>
<u>2010</u>	<u>692</u>	<u>173</u>

FINLANDIA

a) Número de patentes concedidas que han sido objeto de oposición entre 2006 y 2010

Año	Número de patentes objeto de oposición	Número de oposiciones presentadas
2006	29	31
2007	20	21
2008	18	21
2009	24	26
2010	20	23

b) Decisiones adoptadas respecto de las oposiciones presentadas entre 2006 y 2010

Año*	Rechazo de la oposición	Mantenimiento en la forma modificada	Rechazo de la patente
2006	13	3	10
2007	9	4	5
2008	8	1	6
2009	5	2	4
2010	1	1	0

* Se refiere al año en que se presentó la oposición, no al año en el que se adoptó la decisión.

GEORGIA

- 6814 – Recurso estimado en relación con la invención de un recipiente aplastable semirígido;
- 8520 – El recurso fue desestimado;
- 9438/01 – Se finalizan los procedimientos;
- 8690 – El recurso es rechazado;
- 9792 (teclado) – Denegado el recurso relativo a la invención;
- 9985 (antagonistas de bradicinina no peptídicos básicos y composiciones farmacéuticas de los mismos) – el recurso fue estimado;
- 9635 (método de granulación) – el recurso fue denegado;
- 10640 (pala aerodinámica para el rotor principal de un helicóptero) – recurso denegado;
- 106041 (acumulación) – el recurso fue rechazado.

ALEMANIA

- En 2010 se presentaron 665 oposiciones.
- Los procedimientos de oposición que se realizaron en 2010 se resolvieron de la siguiente forma:
 - 75 casos por abandono de las patentes por parte del titular;
 - 87 casos por abandono de las patentes por impago de la tasa anual;
 - 278 casos por revocación de las patentes;
 - 538 casos con la decisión de mantener las patentes en vigor total o parcialmente.
- En 61 casos los titulares de las patentes decidieron interponer un recurso contra la revocación de sus patentes.
- En 123 casos, se interpuso un recurso contra las decisiones adoptadas por la DPMA de mantener las patentes en vigor total o parcialmente.

PAKISTÁN

Nº	Año	Casos aceptados	Oposiciones presentadas	Ámbito tecnológico	Porcentaje de oposición
1	2007	115	33	Farmacéutico	32,63%
2	2008	577	199		
3	2009	501	246		
4	2010	667	129		

REPÚBLICA DE COREA

Número de invalidaciones / Número de juicios de invalidación (tasa de invalidación)

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Patentes</u>	<u>221/438</u> <u>50,5%</u>	<u>228/454</u> <u>50,2%</u>	<u>359/623</u> <u>57,6%</u>	<u>360/615</u> <u>58,5%</u>	<u>318/529</u> <u>60,1%</u>	<u>336/633</u> <u>53,1%</u>
<u>Modelos de utilidad</u>	<u>50,1%</u> <u>202/403</u>	<u>59,4%</u> <u>148/249</u>	<u>53,7%</u> <u>160/298</u>	<u>56,8%</u> <u>134/236</u>	<u>62,9%</u> <u>110/175</u>	<u>62,5%</u> <u>85/136</u>

PORTUGAL

Número de oposiciones presentadas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal en el año 2005. Téngase en cuenta que estas oposiciones se refieren tanto a solicitudes de patente como a solicitudes de modelos de utilidad.

Año	Número de oposiciones
2005	4
2006	6
2007	3
2008	2
2009	2
2010	8
2011	4
Total	29

ESLOVAQUIA

Año	2006	2007	2008	2009	2010
Número de solicitudes publicadas	231	167	181	179	153
Número de oposiciones anteriores a la concesión presentadas observaciones de terceros	2	3	3	4	5
<u>Número de revocaciones administrativas presentadas</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
<u>Número de revocaciones administrativas resueltas</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>6</u>

SUECIA

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Oposiciones presentadas	57	42	30	26	31	33
Objeciones revocadas	16	13	17	17	16	15
Patentes mantenidas en la forma modificada	9	6	11	13	12	9
Patentes revocadas	6	20	20	11	17	8

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

a) Datos estadísticos sobre los resultados del programa de reexamen de la USPTO

Datos sobre la presentación de solicitudes de reexamen *inter partes* –30 de junio de 2011

1. Solicitudes totales presentadas desde la introducción del reexamen *inter partes* el 29 de noviembre de 1999 1286²¹⁴
2. Número de solicitudes presentadas por sector

a)	Actividades químicas	224	17%
b)	Actividades eléctricas	676	53%
c)	Actividades mecánicas	371	29%
d)	Patentes de diseños	15	1%
3. Solicitudes de reexamen presentadas por ejercicio fiscal

<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>
2000	0	2003	21	2006	70	2009	258
2001	1	2004	27	2007	126	2010	281
2002	4	2005	59	2008	168	2011 (en curso)	271
4. Número de ellas que se sabe que están en litigio 910 71%
5. Decisiones respecto de las solicitudes 1155
 - a) Nº de solicitudes concedidas 1099 95%
 1. Por el examinador 1092
 2. Por el director (previa petición) 7
 - b) Nº de solicitudes no concedidas 53 5%
 1. Por el examinador 48
 2. Reexamen vacante 5
6. Plazo total de tramitación del reexamen (desde la fecha de presentación hasta la fecha en la que se expide el certificado)
 - a) Plazo medio 36,6 meses
 - b) Mediana del plazo 33,0 meses
7. Total de certificados de reexamen *inter partes* expedidos (1999 – actualidad) 278
 - a) Certificados en los que se confirman todas las reivindicaciones 35 13%
 - b) Certificados en los que se anulan (o rechazan) todas las reivindicaciones 123 44%
 - c) Certificados con cambios en las reivindicaciones 120 43%

²¹⁴ A tres de las solicitudes recibidas en el ejercicio fiscal 2011 no se les ha asignado aún una fecha de presentación, y en cinco de ellas se interrumpió la tramitación previa por incumplimiento de los requisitos del Artículo 1.915 del Capítulo 37 del Código de Reglamentos Federales. Véase *Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219* (4 de agosto de 2006).

Datos sobre la presentación de solicitudes de reexamen *ex parte* –30 de junio de 2011

1.	Solicitudes totales presentadas desde la introducción del reexamen <i>ex parte</i> el 1 de julio de 1981		11604 ²¹⁵	
	a)	Por el titular de la patente	3761	33%
	b)	Por otro miembro del público	7677	66%
	c)	Por orden del Comisionado	166	1%
2.	Número de solicitudes presentadas por sector			
	a)	Actividades químicas	3180	27%
	b)	Actividades eléctricas	4323	37%
	c)	Actividades mecánicas	3922	34%
	d)	Patentes de diseños	179	2%
3.	Solicitudes de reexamen <i>ex parte</i> presentadas por ejercicio fiscal			
	<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Nº</u>
	1981	78 (3 meses)	1989	243
	1982	187	1990	297
	1983	186	1991	307
	1984	189	1992	392
	1985	230	1993	359
	1986	232	1994	379
	1987	240	1995	392
	1988	268	1996	418
			1997	376
			1998	350
			1999	385
			2000	318
			2001	296
			2002	272
			2003	392
			2004	441
			2005	524
			2006	511
			2007	643
			2008	680
			2009	658
			2010	780
			2011 (en curso)	581
4.	Número de ellas que se sabe que están en litigio.....		3823	33%
5.	Decisiones respecto de las solicitudes		11095	
	a)	Nº de solicitudes concedidas	10182	92%
		1. Por el examinador	10064	
		2. Por el director (previa petición)	118	
	b)	Nº de solicitudes denegadas.....	913	8%
		1. Por el examinador	878	
		2. Reexamen vacante	35	
6.	Total de rechazos del examinador (incluidos los revocados por el Director)		996	
	a)	Solicitudes presentadas por el titular de la patente	468	48%
	b)	Solicitudes presentadas por terceros	528	52%

²¹⁵ A seis de las solicitudes recibidas en el ejercicio fiscal 2011 no se les ha asignado aún una fecha de presentación, y en 33 de ellas se interrumpió la tramitación previa por incumplimiento de los requisitos del Artículo 1.150 del Capítulo 37 del Código de Reglamentos Federales. Véase *Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219* (4 de agosto de 2006).

7. Plazo total de tramitación del reexamen (desde la fecha de presentación hasta la fecha en la que se expide el certificado)

a) Plazo medio	25,7 (meses)
b) Mediana del plazo	20,0 (meses)

8. Análisis de los certificados de reexamen

	<u>Solicitados por el titular</u>	<u>Solicitados por terceros</u>	<u>Incoados por el Comisionado</u>	<u>Total</u>
a) Todas las reivindicaciones confirmadas	21%	24%	11%	23%
b) Todas las reivindicaciones anuladas	9%	13%	23%	11%
c) Cambios en las reivindicaciones	70%	63%	66%	66%

9. Total de certificados de reexamen *ex parte* expedidos (1981 – actualidad)..... 8375

a) Certificados en los que se confirman todas las reivindicaciones	1913	23%
b) Certificados en los que se anulan todas las reivindicaciones	960	11%
c) Certificados con cambios en las reivindicaciones	5502	66%

10. Análisis de las reivindicaciones de reexamen – solicitadas por el titular de la patente o por terceros, o incoadas por el Comisionado

a) Certificados – SOLICITADAS POR EL TITULAR DE LA PATENTE		3026
1. Todas las reivindicaciones confirmadas	646	21%
2. Todas las reivindicaciones anuladas	264	9%
3. Cambios en las reivindicaciones	2116	70%
b) Certificados – SOLICITADAS POR TERCEROS		5192
1. Todas las reivindicaciones confirmadas	1249	24%
2. Todas las reivindicaciones anuladas	660	13%
3. Cambios en las reivindicaciones	3283	63%
c) Certificados – REEXAMEN INCOADO POR EL COMISIONADO		157
1. Todas las reivindicaciones confirmadas	18	11%
2. Todas las reivindicaciones anuladas	36	23%
3. Cambios en las reivindicaciones	103	66%

b) Datos estadísticos sobre el número de protestas presentadas entre los ejercicios fiscales 1996 y 2011

Ejercicio	Descripción	Entradas
2011	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	4
2010	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	6
2009	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	13
2008	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	5
2007	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	7
2006	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	6
2005	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	12
2004	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	31
2003	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	5
2001	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	2
2000	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	5
1999	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	7
1998	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	4

1997	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	9
1996	Reclamaciones de terceros (antes de la publicación o con el consentimiento del solicitante)	11

OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP)

Año	2008	2009	2010
Nº de oposiciones presentadas contra patentes europeas concedidas	2800	2700	2770
Nº de decisiones en casos de oposición que surtieron efecto	1980	2310	2310
Porcentaje de oposiciones: %	5,32%	4,7%	5,2%

Desenlace de los casos de oposición: 2010

Rechazo de las oposiciones	29%
Revocación de la patente	33%
Mantenimiento en la forma modificada	38%

[\[Sigue el Anexo II\]](#)

**COMPILACIÓN DE DISTINTOS MECANISMOS DE OPOSICIÓN
Y MECANISMOS CONEXOS**

<u>País</u>	<u>Observaciones y reclamaciones de terceros</u>	<u>Oposición anterior a la concesión de la patente</u>	<u>Oposición posterior a la concesión de la patente</u>	<u>Reexamen (ex-parte)</u>	<u>Reexamen (inter partes)</u>	<u>Revocación y cancelación administrativa</u>
<u>Alemania</u>			√			
<u>Australia</u>	√	√		√		
<u>Brasil</u>			√			
<u>China antes de 1992</u>		√				√
<u>China 1992-2000</u>			√			√
<u>China desde 2000</u>	√					√
<u>Costa Rica</u>		√				√
<u>Dinamarca</u>	√		√		√	
<u>Egipto</u>		√				
<u>Eslovaquia</u>	√					√
<u>España</u>	√	√				
<u>Estados Unidos de América</u>	√			√	√ (reexamen inter partes)	
<u>Estados Unidos de América, a partir del 16 de septiembre de 2012</u>	√		√	√	√ (revisión inter partes)	
<u>Federación de Rusia</u>	√					√
<u>Filipinas</u>	√					√
<u>Finlandia</u>	√		√			
<u>Honduras</u>		√				
<u>India</u>		√	√			
<u>Japón antes de 1996</u>		√				√
<u>Japón 1996-2004</u>			√			√
<u>Japón desde 2004</u>	√					√

<u>País</u>	<u>Observaciones y reclamaciones de terceros</u>	<u>Oposición anterior a la concesión de la patente</u>	<u>Oposición posterior a la concesión de la patente</u>	<u>Reexamen (ex-parte)</u>	<u>Reexamen (inter partes)</u>	<u>Revocación y cancelación administrativa</u>
<u>México desde 2010</u>	√					√
<u>Noruega antes de 2008</u>	√		√			
<u>Noruega desde 2008</u>	√		√		√	
<u>Pakistán</u>	√	√	√			
<u>Portugal</u>		√				
<u>Reino Unido</u>	√					√
<u>República de Moldova</u>			√			
<u>República de Corea</u>	√					√
<u>Suecia</u>			√			
<u>EAPQ</u>			√			
<u>OEP</u>	√		√			
<u>PCT (2012)</u>	√					

[Fin del Anexo II y del documento]