

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, del Convenio sobre la Patente Europea.

(BOE de 13 de febrero 2017)

Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por última vez por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 14 de diciembre de 2016.

(Texto en vigor a 1 de enero de 2017)

PRIMERA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Primera Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Regla 1. *Procedimiento escrito.*

En los procedimientos escritos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes, se entenderá satisfecho el requisito de presentación escrita si el contenido de los documentos puede reproducirse de forma legible en papel.

Regla 2. *Presentación de documentos y requisitos formales.*

(1) En los procedimientos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes, los documentos podrán presentarse en persona, por correo postal o por medios de comunicación electrónica. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes establecerá los pormenores y condiciones y, en los casos que proceda, los requisitos especiales, formales o técnicos, para la presentación de documentos. En particular, podrá exigir que se envíe confirmación. Si ésta no se remite oportunamente, se denegará la solicitud de patente europea; no se considerarán recibidos los documentos que se presenten con posterioridad.

(2) Cuando el Convenio obligue a firmar un documento, podrá confirmarse la autenticidad del mismo mediante firma manuscrita u otro medio apropiado, cuyo uso haya autorizado el Presidente de la Oficina Europea de Patentes. Se considerará que los documentos autenticados por dichos medios reúnen los mismos requisitos legales de firma que si se tratase de un documento que porta la firma manuscrita presentado en papel.

Regla 3.¹ *Lenguas admisibles en el procedimiento escrito.*

(1) En los procedimientos escritos que se sigan ante la Oficina Europea de Patentes, las partes podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la misma. La traducción a la que se refiere el párrafo 4 del artículo 14 podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes.



www.civil-mercantil.com

(2) Las modificaciones de la solicitud de patente europea o de la patente europea deberán presentarse en la lengua del procedimiento.

(3) Las pruebas documentales, y en particular las publicaciones, podrán presentarse en cualquier lengua. No obstante, la Oficina Europea de Patentes podrá exigir la presentación de una traducción en una de sus lenguas oficiales en el plazo que determine. Si la traducción requerida no se presenta dentro del plazo establecido, podrá no tener en cuenta el documento de que se trate.

¹ Véase la decisión G 3/99 (Anexo I) de la Alta Cámara de Recursos.

Regla 4. Lenguas admisibles en el procedimiento oral.

(1) Cualquiera de las partes en un procedimiento oral ante la Oficina Europea de Patentes podrá utilizar una lengua oficial de la misma distinta de la del procedimiento, siempre que lo comunique, al menos, con un mes de antelación a la fecha fijada para el procedimiento oral, o bien se encargue de la interpretación en la lengua del procedimiento. Las partes podrán utilizar una lengua oficial de uno de los Estados Contratantes a condición de que se encargue de la interpretación en la lengua del procedimiento. La Oficina Europea de Patentes podrá autorizar excepciones a la aplicación de las presentes disposiciones.

(2) Durante el procedimiento oral, los empleados de la Oficina Europea de Patentes podrán utilizar una de las lenguas oficiales de la misma distinta de la del procedimiento.

(3) En la práctica de pruebas, las partes, testigos o peritos que hayan sido llamados a prestar declaración y no puedan expresarse adecuadamente en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, o en la de un Estado Contratante, podrán utilizar otra lengua. Cuando se tome declaración a instancia de una de las partes, las partes, testigos o peritos que se expresen en una lengua que no sea oficial de la Oficina Europea de Patentes sólo podrán hacerlo si esa parte se encarga de la interpretación a la lengua del procedimiento. No obstante, la Oficina Europea de Patentes podrá autorizar la interpretación a una de sus otras lenguas oficiales.

(4) Podrá autorizarse el uso de cualquier lengua siempre que así lo acuerden las partes y la Oficina Europea de Patentes.

(5) La Oficina Europea de Patentes se encargará, en caso necesario, de sufragar los gastos de interpretación a la lengua del procedimiento o, en su caso, a sus otras lenguas oficiales, salvo que la responsabilidad de la interpretación corresponda a una de las partes.

(6) Las declaraciones que los empleados de la Oficina Europea de Patentes, y las partes, testigos y peritos presten en una de las lenguas oficiales de la misma se recogerán en esa lengua en las actas correspondientes. Las declaraciones en cualquier otra lengua se recogerán en la lengua oficial a la que se traduzcan. Las modificaciones que se introduzcan en una solicitud de patente europea o en una patente europea se recogerán en acta en la lengua del procedimiento.

Regla 5. Certificación de traducciones.

Quando se requiera la traducción de un documento, la Oficina Europea de Patentes podrá exigir que se presente, dentro del plazo que determine, una certificación de que la traducción es conforme al documento original. Si la certificación no se depositare en plazo, el documento se tendrá por no presentado, salvo que se disponga lo contrario.



www.civil-mercantil.com

Regla 6. Presentación de traducciones y reducción de tasas.

(1) La traducción a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 14 se entregará en el plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud de patente europea.

(2) La traducción a la que se refiere el párrafo 4 del artículo 14 deberá depositarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento. Lo anterior será de aplicación, asimismo, a las peticiones previstas en el artículo 105 bis. Si el documento es un escrito de oposición o un recurso, de exposición de los motivos de un recurso, o una petición de revisión, la traducción podrá depositarse dentro del plazo para la presentación del escrito o petición, si éste fuese más largo.

(3) Cuando las personas a las que se refiere el párrafo 4 del artículo 14 presenten una solicitud de patente europea o presenten una petición de examen en una lengua autorizada en esa disposición, las tasas de depósito o de examen se reducirán de conformidad con el Reglamento relativo a las Tasas.

(4) Podrán acogerse a la reducción señalada en el párrafo 3:

- (a) pequeñas y medianas empresas;
- (b) personas físicas; o
- (c) organizaciones sin ánimo de lucro, universidades u organizaciones públicas de investigación.

(5) A los efectos del párrafo 4 a), será de aplicación la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 124, p. 36, de 20 de mayo de 2003.

(6) Los solicitantes que deseen acogerse a la reducción de tasas prevista en el párrafo 3 se declararán persona física o jurídica con el significado que se le atribuye en el párrafo 4. En caso de duda razonable acerca de la veracidad de dicha declaración, la Oficina podrá exigir que se acredite.

(7) En caso de pluralidad de solicitantes, cada uno de ellos deberá ser una persona física o jurídica con el significado previsto en el párrafo 4.

Regla 7. Valor jurídico de la traducción de la solicitud de patente europea.

Salvo prueba en contrario, la Oficina Europea de Patentes presumirá, a los efectos de determinar si el objeto de la solicitud de patente europea o de la patente europea excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada, que la traducción aportada según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 14, o en el párrafo 3 de la regla 40, es conforme al texto original de la solicitud.

CAPÍTULO II

Organización de la Oficina Europea de Patentes

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES

Regla 8. Clasificación de patentes.

La Oficina Europea de Patentes utilizará la clasificación de las patentes prevista en el artículo 1 del Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, relativo a la clasificación internacional de patentes (en adelante, la «clasificación internacional»).



www.civil-mercantil.com

Regla 9. Estructura administrativa de la Oficina Europea de Patentes.

(1) Desde el punto de vista administrativo, la Oficina Europea de Patentes se organizará en Direcciones Generales, a las que estarán adscritos las instancias enumeradas en el artículo 15, así como los servicios creados para tratar de las cuestiones jurídicas y de la administración interna de la Oficina.

(2) Cada una de las Direcciones Generales estará dirigida por un Vicepresidente. El Consejo de Administración, previa consulta al Presidente de la Oficina Europea de Patentes, decidirá la asignación de un Vicepresidente a una Dirección General determinada.

Regla 10. Competencias de la Sección de Depósito y la División de Examen.

(1) La Sección de Depósito será competente para examinar las solicitudes de patente europea cuando se depositen y en lo que respecta a los requisitos de forma hasta el momento en el que la División de Examen sea competente para examinar las solicitudes de patente europea en virtud del párrafo 1 del artículo 94.

(2) Sin perjuicio de los párrafos 3 y 4, la División de Examen será competente para examinar las solicitudes de patente europea en virtud del párrafo 1 del artículo 94 desde el momento en el que se presente la petición de examen.

(3) Si se presenta una petición de examen antes de que se haya comunicado al solicitante el informe de búsqueda europea, la División de Examen, sin perjuicio del párrafo 4, será competente desde el momento en el que la Oficina Europea de Patentes haya recibido la indicación prevista en el párrafo 2 de la regla 70.

(4) Si se presenta una petición de examen antes de que se haya comunicado al solicitante el informe de búsqueda europea, y si el solicitante no renuncia al derecho previsto en el párrafo 2 de la regla 70, la División de Examen será competente desde el momento en el que se haya comunicado al solicitante el informe de búsqueda.

Regla 11. Distribución de funciones entre los órganos de primera instancia.

(1) Los examinadores técnicos que actúen en calidad de miembros de las Divisiones de Búsqueda, de Examen o de Oposición serán destinados a las Direcciones. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes distribuirá las funciones entre estas Direcciones teniendo en cuenta la clasificación internacional.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá encomendar otras funciones a la Sección de Depósito y a las Divisiones de Búsqueda, de Examen y de Oposición, así como a la División Jurídica, además de las competencias que les atribuye el Convenio.

(3) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá encomendar a empleados que no sean examinadores técnicos o jurídicos la realización de tareas propias de las Divisiones de Búsqueda, de Examen o de Oposición que no revistan dificultades técnicas o jurídicas.

SECCIÓN 2. ORGANIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE RECURSOS Y DE LA ALTA CÁMARA DE RECURSOS

Regla 12. Presidium de las Cámaras de Recursos.

(1) El órgano autónomo en el marco de la unidad organizativa que engloba las Cámaras de Recursos (en adelante, el «Presidium de las Cámaras de Recursos») estará



compuesto por el Vicepresidente encargado de las Cámaras de Recursos, que actuará como presidente, y doce miembros de las mismas, seis de los cuales serán Presidentes y otros seis, miembros solamente.

(2) Todos los miembros del Presidium serán elegidos por los Presidentes y los miembros de las Cámaras de Recursos por dos años laborales. En caso de no poder completarse la composición del Presidium, las vacantes se cubrirán con los Presidentes y miembros de mayor antigüedad.

(3) El Presidium aprobará el Reglamento de Procedimiento de las Cámaras de Recursos y el Reglamento de Procedimiento para la elección y designación de sus miembros. El Presidium asesorará, asimismo, al Vicepresidente encargado de las Cámaras de Recursos en relación con los asuntos relativos al funcionamiento de las mismas en general.

(4) Antes del comienzo de cada año laboral, el Presidium, ampliado para incluir a todos los Presidentes, distribuirá las funciones entre las Cámaras de Recursos. Con la misma composición, resolverá sobre los conflictos de atribución de competencias entre dos o más Cámaras de Recursos. El Presidium ampliado designará a los miembros titulares y suplentes de las distintas Cámaras de Recursos. Cualquier miembro de las mismas podrá ser designado miembro de varias Cámaras de Recursos a la vez. En caso necesario, estas medidas podrán modificarse en el curso del año laboral de que se trate.

(5) El Presidium sólo podrá adoptar válidamente acuerdos con la presencia de, al menos, cinco de sus miembros, entre los que deberán figurar el Vicepresidente encargado de las Cámaras de Recursos o su suplente y dos Presidentes de Cámaras de Recursos. En lo relativo a las funciones a las que se refiere el párrafo 4, deberán estar presentes, al menos, nueve miembros, entre los que deberán figurar el Vicepresidente encargado de las Cámaras de Recursos o su suplente y tres Presidentes de Cámaras de Recursos. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos; en caso de empate, el voto de calidad corresponderá al Presidente o a su suplente. La abstención no tendrá la consideración de voto.

(6) El Consejo de Administración podrá atribuir competencias a las Cámaras de Recursos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 c) del artículo 134 bis.

Regla 13. *Distribución de funciones en el seno de la Alta Cámara de Recursos y adopción de su Reglamento de Procedimiento.*

(1) Antes del comienzo de cada año laboral, los miembros de la Alta Cámara de Recursos que hayan sido nombrados con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 designarán a los miembros titulares y suplentes de la Alta Cámara de Recursos en los procedimientos sujetos a los párrafos 1 a) y b) del artículo 22, y a los miembros titulares y suplentes en aquellos procedimientos sujetos al párrafo 1 c) del referido artículo.

(2) Los miembros de la Alta Cámara de Recursos que hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 aprobarán Reglamento de Procedimiento de la Alta Cámara de Recursos.

(3) Las decisiones relativas a los asuntos a los que se refieren los párrafos 1 y 2 sólo podrán adoptarse si están presentes, como mínimo, cinco miembros, entre los que deberá figurar el Presidente de la Alta Cámara de Recursos o su suplente; en caso de empate, el voto de calidad corresponderá al Presidente o a su suplente. La abstención no tendrá la consideración de voto.



www.civil-mercantil.com

SEGUNDA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Segunda Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Procedimiento previsto cuando el solicitante no sea persona legitimada

Regla 14. *Suspensión del procedimiento.*

(1) Si un tercero acredita que ha entablado un procedimiento contra el solicitante para instar una decisión en el sentido del párrafo 1 del artículo 61, se suspenderá el procedimiento de concesión, salvo que el tercero comunique por escrito a la Oficina Europea de Patentes que autoriza su continuación. Dicha autorización será irrevocable. No obstante, no se suspenderá hasta que la solicitud de patente europea haya sido publicada.

(2) Si se demostrase que ha recaído decisión firme conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 61, la Oficina Europea de Patentes comunicará al solicitante y a cualquier otro tercero de que el procedimiento de concesión de la patente se reanudará desde la fecha que figure en la comunicación, salvo que se haya presentado nueva solicitud de patente europea con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 61 para el conjunto de los Estados Contratantes designados. Si la decisión fuese favorable al tercero, no podrá reanudarse el procedimiento hasta transcurrido un plazo de tres meses desde que la decisión cobre firmeza, salvo que el tercero haya solicitado la reanudación.

(3) Cuando suspenda el procedimiento de concesión, o en una fecha posterior, la Oficina Europea de Patentes podrá fijar la fecha en la que tenga la intención de reanudar, con independencia del estado en el que se encuentre el procedimiento nacional entablado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1. Esta fecha se comunicará al tercero, al solicitante y a cualquier otro interesado. Si antes de dicha fecha no se acredita que se ha dictado decisión firme, la Oficina Europea de Patentes podrá reanudar el procedimiento.

(4) La suspensión del procedimiento supondrá la interrupción de todos los plazos en curso desde la suspensión, salvo los correspondientes al pago de tasas anuales. La parte del plazo no agotada todavía computará desde la fecha en la que se reanude el procedimiento. Sin embargo, el plazo pendiente una vez reanudado el procedimiento no podrá ser inferior a dos meses.

Regla 15. *Limitación de retiradas.*

Desde la fecha en que un tercero aporte la prueba de que ha entablado un procedimiento nacional con arreglo al párrafo 1 de la regla 14 hasta que se reanude el procedimiento de concesión, no podrán retirarse ni la solicitud de patente europea ni la designación de ningún Estado Contratante.

Regla 16. *Procedimiento previsto en los casos a los que se refiere el párrafo 1 del artículo 61.*

(1) La persona que tenga derecho a obtener una patente europea podrá acogerse a los recursos previstos en el párrafo 1 del artículo 61, si:



www.civil-mercantil.com

- (a) lo hace transcurrido un plazo máximo de tres meses desde que la decisión que le reconoce este derecho cobrara firmeza; y
- (b) no se ha concedido todavía la patente europea.

(2) Dichos recursos solamente serán de aplicación respecto de los Estados Contratantes designados en la solicitud de patente europea en los que la decisión haya sido dictada o reconocida, o deba reconocerse en virtud del Protocolo sobre Reconocimiento.

Regla 17. *Presentación de una nueva solicitud de patente europea por la persona legitimada.*

(1) Si una persona a la que se le ha reconocido el derecho a la obtención de una patente europea en virtud de una decisión firme presenta una nueva solicitud de patente europea con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 61, se considerará que la solicitud inicial ha sido retirada en la fecha de presentación de la solicitud por lo que respecta a los Estados Contratantes designados en los que se haya dictado o reconocido dicha decisión, o deba ser reconocida en virtud del Protocolo sobre Reconocimiento.

(2) Las tasas de depósito y de búsqueda deberán satisfacerse en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la nueva solicitud. Si no se efectuase el pago de estas tasas en ese plazo, se considerará retirada la solicitud.

(3) Las tasas de designación deberán satisfacerse en el plazo de seis meses desde la fecha en la que el Boletín Europeo de Patentes mencione la publicación del informe europeo de búsqueda respecto de la nueva solicitud. Serán de aplicación los párrafos 2 y 3 de la regla 39.

Regla 18. *Transferencia parcial del derecho a la patente europea.*

(1) Si, en virtud de una decisión firme, se reconoce a un tercero el derecho a la obtención de una patente europea solamente respecto de una parte del objeto de la solicitud de patente europea inicial, se aplicarán a dicha parte el artículo 61, así como las reglas 16 y 17.

(2) Si procede, la solicitud inicial de patente europea contendrá, para los Estados Contratantes designados en los que se haya adoptado la decisión o ésta se haya reconocido o deba reconocerse en virtud del Protocolo sobre Reconocimiento, unas reivindicaciones, una descripción y unos dibujos diferentes de los que la solicitud contenga para el resto de Estados Contratantes designados.

CAPÍTULO II

Mención del inventor

Regla 19. *Designación del inventor.*

(1) La designación del inventor deberá efectuarse en la solicitud de concesión de patente europea. Sin embargo, si el solicitante no fuese el inventor o el único inventor, la mención deberá realizarse en un documento presentado por separado, en el que constarán el apellido, el nombre y la dirección completa del inventor, la declaración a la que se refiere el artículo 81 y la firma del solicitante o de su representante.

(2) La Oficina Europea de Patentes no verificará la exactitud de la designación del inventor.



www.civil-mercantil.com

(3) Si el solicitante no fuese el inventor o el único inventor, la Oficina Europea de Patentes notificará al inventor designado la información que consta en el documento que lo designa, así como los siguientes datos:

- (a) el número de la solicitud de patente europea;
- (b) la fecha de presentación de la solicitud de patente europea, o si se hubiese reivindicado una prioridad, la fecha, el Estado y el número de la solicitud anterior;
- (c) el nombre del solicitante;
- (d) el título de la invención;
- (e) los Estados Contratantes designados.

(4) Ni el solicitante ni el inventor podrán alegar la omisión de la notificación prevista en el párrafo 3 ni los errores que ésta pudiese contener.

Regla 20. *Publicación de la mención del inventor.*

(1) La persona designada como inventor será mencionado en la solicitud de patente europea que se publique y en el folleto de patente europea, salvo que aquella declare por escrito a la Oficina Europea de Patentes que ha renunciado al derecho de ser mencionada como inventor.

(2) El párrafo 1 será de aplicación cuando un tercero presente en la Oficina Europea de Patentes una decisión firme que obligue al solicitante o al titular de una patente europea a designarle como inventor.

Regla 21. *Rectificación de la designación de inventor.*

(1) La designación errónea del inventor sólo se rectificará mediante petición acompañada del consentimiento de la persona designada erróneamente y, si la petición es presentada por un tercero, con el consentimiento del solicitante o del titular de la patente. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en la regla 19.

(2) Si se hubiese inscrito en el Registro Europeo de Patentes o se hubiese publicado en el Boletín Europeo de Patentes una designación errónea de inventor, la rectificación o la cancelación se inscribirán o se publicarán de la misma forma.

CAPÍTULO III

Inscripción de las transferencias, licencias y otros derechos

Regla 22. *Inscripción de las transferencias.*

(1) La transferencia de una solicitud de patente europea se inscribirá en el Registro Europeo de Patentes a petición de cualquier interesado, mediante la presentación de los documentos acreditativos.

(2) La petición no se considerará presentada hasta que se haya efectuado el pago de una tasa de administración. No podrá ser rechazada antes de haberse cumplido lo dispuesto en el párrafo 1.

(3) La transferencia sólo surtirá efectos, por lo que respecta a la Oficina Europea de Patentes, en la medida en que se hayan aportado los documentos a los que se refiere el párrafo 1 y a partir de la fecha de su presentación.



www.civil-mercantil.com

Regla 23. *Inscripción de licencias y otros derechos.*

(1) Los párrafos 1 y 2 de la regla 22 se aplicarán, *mutatis mutandis*, a la inscripción de la concesión o de la transferencia de una licencia, así como de la constitución o la transmisión de un derecho real sobre una solicitud de patente europea y de la ejecución forzosa de la misma.

(2) Las inscripciones a las que se refiere el párrafo 1 se cancelarán previa petición, a la que se adjuntarán los documentos que prueben la extinción del derecho, o bien la declaración escrita de su titular, en la que se haga constar su consentimiento a la cancelación. Se aplicará lo dispuesto, *mutatis mutandis*, en el párrafo 2 de la regla 22.

Regla 24. *Anotaciones especiales para la inscripción de una licencia.*

Las licencias relativas a las solicitudes de patentes europeas se inscribirán:

- (a) como licencia exclusiva, si así lo solicitan el solicitante y el licenciatario;
- (b) como sublicencia, cuando se haya concedido por el titular de una licencia inscrita en el Registro Europeo de Patentes.

CAPÍTULO IV

Certificado de exposición

Regla 25. *Certificado de exposición.*

El solicitante deberá presentar el certificado al que se refiere el párrafo 2 del artículo 55 en el plazo de cuatro meses a contar desde la presentación de la solicitud de patente europea. Dicho certificado:

- (a) será expedido durante la exposición por la autoridad encargada de garantizar la protección de la propiedad industrial en dicha exposición;
- (b) hará constar que la invención fue expuesta efectivamente en la misma;
- (c) indicará la fecha de inauguración de la exposición y, cuando la invención se haya divulgado en una fecha posterior, la fecha en la que se haya divulgado por primera vez; e
- (d) irá acompañado de los documentos que permitan identificar la invención, debidamente autenticados por la referida autoridad.

CAPÍTULO V

Inventiones biotecnológicas

Regla 26. *Disposiciones generales y definiciones.*

(1) Para las solicitudes de patente europea y las patentes europeas que tengan por objeto invenciones biotecnológicas, las disposiciones que correspondan al Convenio se aplicarán y se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. La Directiva 98/44/CE, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas constituirá un medio complementario de interpretación.



(2) Las «invenciones biotecnológicas» son las relativas a un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o a un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

(3) Por «materia biológica» se entenderá toda materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

(4) Por «variedad vegetal» se entenderá todo conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde plenamente o no a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

(a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;

(b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres como mínimo; y

(c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

(5) Los procedimientos de obtención de vegetales o de animales son esencialmente biológicos si consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

(6) Por «procedimiento microbiológico» se entenderá cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

Regla 27. *Invenciones biotecnológicas patentables.*

Las invenciones biotecnológicas también serán patentables cuando tengan por objeto:

(a) materia biológica aislada de su entorno natural o producida mediante un procedimiento técnico, aun cuando ya existiera anteriormente en su estado natural;

(b) vegetales o animales, si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada;

(c) un procedimiento microbiológico, o cualquier otro procedimiento técnico, o un producto obtenido a través de dichos procedimientos, en la medida en la que no se trate de una variedad vegetal o de una raza animal.

Regla 28. *Excepciones a la patentabilidad.*

De conformidad con el artículo 53 a), no se concederán patentes europeas relativas a invenciones biotecnológicas que, en particular, tengan por objeto:

(a) procedimientos de clonación de seres humanos;

(b) procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano;

(c) la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales;

(d) los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que puedan causarles sufrimientos sin una utilidad médica sustancial para el hombre o para los animales, así como los animales que puedan resultar de dichos procedimientos.

Regla 29. *El cuerpo humano y sus elementos.*

(1) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán ser objeto de invenciones patentables.



www.civil-mercantil.com

(2) Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrán considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

(3) La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Regla 30. *Requisitos de las solicitudes de patente europea relativos a secuencias de nucleótidos y de aminoácidos.*

(1) Si se divulgan en la solicitud de patente europea secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, la descripción deberá contener una lista de secuencias elaborada de conformidad con las normas establecidas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes para la representación normalizada de secuencias de nucleótidos y de aminoácidos.

(2) Las listas de secuencias presentadas después de la fecha de presentación no formarán parte de la descripción.

(3) Si, en la fecha de la presentación, el solicitante no presenta una lista de secuencias elaborada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, la Oficina Europea de Patentes le requerirá para que presente dicha lista y satisfaga la tasa de presentación tardía. Si el solicitante no aporta la lista de secuencias exigida y no abona la tasa antedicha en un plazo de dos meses desde que fuera requerido a hacerlo, se rechazará la solicitud.

Regla 31. *Depósito de materia biológica.*

(1) Cuando una invención se refiera a una materia biológica o supone la utilización de dicha materia que no está a disposición del público y no pueda describirse en la solicitud de patente europea de manera que permita a un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que ésta ha sido descrita de conformidad con lo establecido en el artículo 83 si:

(a) se ha depositado una muestra de la materia biológica ante una autoridad de depósito reconocida, de conformidad con el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 28 de abril de 1977, fecha más tardar el día de la presentación de la solicitud;

(b) la solicitud, tal como fue presentada, incluye la información pertinente de que dispone el solicitante sobre las características de la materia biológica;

(c) la solicitud indica la autoridad de depósito y el número de acceso de la materia biológica depositada; y

(d) en el caso de que la materia biológica haya sido depositada por una persona distinta del solicitante, si se han indicado en la solicitud el nombre y la dirección del depositante y se ha presentado en la Oficina Europea de Patentes un documento que pruebe que el depositante ha autorizado al solicitante a referirse a la materia biológica depositada en la solicitud y ha consentido, sin reservas y de manera irrevocable, en ponerla disposición general, de conformidad con lo dispuesto en la regla 33.

(2) La información a la que se refieren los párrafos 1 c) y d) podrá comunicarse:

(a) en un plazo de dieciséis meses desde la fecha de presentación o, si se hubiese reivindicado una prioridad, desde la fecha de prioridad, considerándose cumplido el plazo si la



información se hubiese comunicado antes de finalizar los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente europea;

(b) hasta la fecha de presentación de una petición según lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 93;

(c) en el plazo de un mes desde la fecha en la que la Oficina Europea de Patentes haya notificado al solicitante que tiene derecho a consultar la documentación prevista en el párrafo 2 del artículo 128.

Se aplicará el plazo que expire en primer lugar. Se considerará que la comunicación de esta información constituye consentimiento irrevocable y sin reservas del solicitante a poner la materia biológica depositada a disposición del público, de conformidad con lo establecido en la regla 33.

Regla 32. Solución del experto.

(1) Hasta finalizar los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente europea, el solicitante podrá informar a la Oficina Europea de Patentes de que:

(a) hasta la publicación de la mención de concesión de la patente europea o, en su caso,

(b) durante un periodo de veinte años a partir de la fecha de presentación, si la solicitud es denegada o retirada, o se considera retirada,

la accesibilidad prevista en la regla 33 sólo podrá efectuarse mediante la entrega de una muestra a un experto nombrado por el peticionario.

(2) Podrá ser designado experto:

(a) toda persona física, a condición de que el peticionario, en el momento de cursar su petición, proporcione la prueba de que el solicitante ha aprobado este nombramiento;

(b) toda persona física que posea la condición de experto reconocida por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes.

El nombramiento irá acompañado de una declaración del experto en la que éste asuma, respecto del solicitante, el compromiso al que se refiere la regla 33, y ello, bien hasta la fecha en la que la patente europea caduque en todos los Estados designados, o bien hasta la fecha a la que se refiere el párrafo 1 b), si la solicitud se deniega, se retira o se considera retirada, teniendo el peticionario la consideración de tercero.

Regla 33. Acceso a la materia biológica.

(1) A partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente europea, la materia biológica depositada conforme a la regla 31 será accesible a cualquier persona que lo pida y, antes de esa fecha, a cualquiera que tenga derecho a consultar el expediente en virtud del párrafo 2 del artículo 128. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 32, esta accesibilidad se concretará mediante la entrega al peticionario de una muestra de la materia biológica depositada.

(2) Esta entrega sólo se producirá si el peticionario se compromete, frente al solicitante o al titular de la patente, a no suministrar a terceros la materia biológica ni ninguna materia biológica derivada de la misma y a no utilizarla más que con fines experimentales hasta la



fecha en la que la solicitud de patente sea denegada, retirada o considerada retirada, o antes de que la patente europea caduque en todos los Estados designados, a menos que el solicitante o el titular de la patente renuncien expresamente a ese compromiso.

El compromiso de no utilizar la materia biológica salvo con fines experimentales no será aplicable en la medida en que el peticionario la utilice para una explotación resultante de una licencia obligatoria. Por «licencia obligatoria» se entenderá las licencias de oficio y cualquier derecho de utilización en interés público de una invención patentada.

(3) A efectos del párrafo 2, se entenderá por «materia biológica derivada» toda materia que presente aquellas características de la materia depositada que sean esenciales para la realización de la invención. Los compromisos a los que se refiere el párrafo 2 no obstarán para el depósito de una materia biológica derivada, necesario a efectos del procedimiento en materia de patentes.

(4) La petición a la que se refiere el párrafo 1 se dirigirá a la Oficina Europea de Patentes por medio de un formulario aprobado por la misma, en la que ésta certificará que se ha presentado una solicitud de patente europea referente al depósito de la materia biológica y que el peticionario, o el experto que éste haya designado conforme a la regla 32, tiene derecho a la entrega de una muestra de la misma. La petición se dirigirá también a la Oficina Europea de Patentes después de la concesión de la patente europea.

(5) La Oficina Europea de Patentes trasladará a la autoridad de depósito, así como al solicitante o al titular de la patente, una copia de la petición acompañada de la certificación a la que se refiere el párrafo 4.

(6) La Oficina Europea de Patentes publicará en su Boletín Oficial la lista de las autoridades de depósito reconocidas y de los expertos reconocidos a efectos de las reglas 31 a 34.

Regla 34. Nuevo depósito de materia biológica.

Si la materia biológica depositada conforme a la regla 31 deja de estar disponible en la autoridad de depósito reconocida, se considerará que no se ha interrumpido la accesibilidad a condición de que se haya realizado un nuevo depósito ante una autoridad de depósito reconocida en las mismas condiciones que las previstas en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 28 de abril de 1977 y de que, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha del nuevo depósito, se haya comunicado a la Oficina Europea de Patentes una copia del recibo de ese nuevo depósito expedido por la autoridad de depósito, acompañada de la indicación del número de la solicitud de la patente europea o de la patente europea.

TERCERA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Tercera Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Presentación de la solicitud de patente europea

Regla 35. Disposiciones generales.



(1) Las solicitudes de patente europea podrán presentarse por escrito ante la Oficina Europea de Patentes en Múnich, La Haya o Berlín, o ante las autoridades a las que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 75.

(2) La autoridad ante la que se haya presentado la solicitud de patente europea hará constar la fecha de su recepción en cada uno de los documentos presentados y entregará a la mayor brevedad al solicitante un recibo en el que consten, como mínimo, el número de la solicitud, la naturaleza y el número de los documentos, y la fecha de su recepción.

(3) Si la solicitud de patente europea se presenta ante una autoridad mencionada en el párrafo 1 b) del artículo 75, ésta informará a la Oficina Europea de Patentes a la mayor brevedad de la recepción de la solicitud, indicando, en particular, la naturaleza de los documentos presentados, la fecha de su recepción, el número asignado a la solicitud y, en su caso, la fecha de cualquier prioridad que se haya reivindicado.

(4) Cuando la Oficina Europea de Patentes reciba una solicitud de patente europea a través del Servicio Central de la Propiedad Industrial de un Estado Contratante, informará de ello al solicitante, indicándole su fecha de recepción de la solicitud.

Regla 36. Solicitudes divisionarias europeas.

(1) El solicitante podrá presentar una solicitud divisionaria relativa a cualquier solicitud anterior de patente europea que se encuentre todavía pendiente de concesión.

(2) La solicitud divisionaria deberá redactarse en la lengua del procedimiento de la solicitud anterior. Si esta última no estuviera redactada en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes, la solicitud divisionaria podrá presentarse en el mismo idioma que la anterior; deberá aportarse una traducción a la lengua del procedimiento de la solicitud anterior en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud divisionaria. La solicitud divisionaria se presentará ante la Oficina Europea de Patentes en Múnich, La Haya o Berlín.

(3) Las tasas de depósito y de búsqueda deberán abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisionaria. Si dentro de ese plazo no se hubiese abonado alguna de esas tasas, se considerará retirada la solicitud.

(4) Las tasas de designación deberán abonarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que el Boletín Europeo de Patentes mencione la publicación del informe de búsqueda europea relativo a la solicitud divisionaria. Serán de aplicación los párrafos 2 y 3 de la regla 39.

Regla 37. Transmisión de las solicitudes de patente europea.

(1) El Servicio Central de la Propiedad Industrial de los Estados Contratantes transmitirá las solicitudes de patente europea a la Oficina Europea de Patentes en el plazo más breve que sea compatible con su legislación nacional en materia de secreto de las invenciones en interés del Estado, y adoptará todas las medidas adecuadas para garantizar la transmisión de dichas solicitudes:

(a) en un plazo de seis semanas a partir de la fecha de la presentación, cuando sea evidente que el objeto de la solicitud no puede acogerse al secreto con arreglo a la legislación nacional; o

(b) en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su presentación o, en caso de haberse reivindicado prioridad, en el plazo de catorce meses a partir de la fecha de prioridad, cuando sea necesario examinar si el objeto de la solicitud puede acogerse al secreto.



(2) Toda solicitud de patente europea que no se reciba en la Oficina Europea de Patentes en un plazo de catorce meses a partir de la fecha de su presentación o, en caso de haberse reivindicado prioridad, a partir de la fecha de prioridad, se considerará retirada. Se reembolsarán las tasas abonadas respecto de dicha solicitud.

Regla 38. Tasa de depósito y tasa de búsqueda.

(1) Las tasas de depósito y de búsqueda deberán abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea.

(2) El Reglamento relativo a las Tasas podrá prever el pago de un complemento a la tasa de depósito si la solicitud consta de más de 35 páginas.

(3) El complemento señalado en el párrafo 2 deberá abonarse en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud de patente europea, o de un mes desde la presentación del primer juego de reivindicaciones, o de un mes desde la presentación de la copia certificada prevista en el párrafo 3 de la regla 40, aplicándose el plazo que expire más tarde.

(4) El Reglamento relativo a las Tasas podrá prever un complemento a la tasa de depósito si se presenta una solicitud divisionaria respecto de una solicitud anterior que sea a su vez una solicitud divisionaria.

Regla 39. Tasas de designación.

(1) La tasa de designación deberá abonarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se mencione la publicación del informe de búsqueda europea en el Boletín Europeo de Patentes.

(2) Si no se abonase en los plazos señalados la tasa de designación relativa a algún Estado Contratante o se retirase la designación de todos los Estados Contratantes, la solicitud se considerará retirada.

(3) Sin perjuicio de la segunda frase del párrafo 2 de la regla 37, la tasa de designación no será reembolsable.

Regla 40. Fecha de presentación.

(1) La fecha de presentación de una solicitud de patente europea será la fecha en la que el solicitante haya presentado los documentos que contengan:

- (a) una indicación de que se solicita una patente europea;
- (b) los datos que permitan identificar al solicitante o ponerse en contacto con él; y
- (c) una descripción o una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

(2) Toda remisión a una solicitud presentada con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 c), deberá indicar la fecha de presentación y el número de la solicitud, así como la Oficina ante la que se haya presentado. La remisión deberá indicar que sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

(3) Si la solicitud incluye una remisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, se aportará una copia certificada de la solicitud depositada con anterioridad en el plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud. Si la solicitud presentada con anterioridad no estuviese redactada en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes, deberá aportarse



www.civil-mercantil.com

en ese plazo una traducción de la solicitud a una de dichas lenguas. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en el párrafo 2 de la regla 53.

CAPÍTULO II

Normas reguladoras de las solicitudes

Regla 41. *Solicitud de concesión.*

(1) La solicitud de concesión de una patente europea deberá presentarse en un formulario elaborado por la Oficina Europea de Patentes.

(2) La solicitud deberá contener:

- (a) la petición de concesión de una patente europea;
- (b) el título de la invención, que deberá enunciar de forma clara y concisa la designación técnica de la invención, excluyendo denominaciones de fantasía;
- (c) el nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y Estado en que éste tiene su domicilio o lugar de establecimiento. Las personas físicas harán constar sus apellidos, seguido de sus nombres. Las personas jurídicas y las entidades asimiladas a las personas jurídicas en virtud de la legislación por la que se rigen deberán figurar con su denominación oficial. Los domicilios se indicarán según los requisitos habituales aplicables para una rápida distribución por correo y contendrán, en todo caso, todas las indicaciones administrativas pertinentes, incluido, en su caso, el número de la vivienda. Es aconsejable indicar los números de fax y de teléfono;
- (d) si el solicitante ha designado a un representante, su nombre y su dirección profesional, en las condiciones previstas en la letra c);
- (e) cuando proceda, indicar que la solicitud constituye una solicitud divisionaria, precisando el número de la solicitud anterior de patente europea;
- (f) en los casos previstos en el párrafo 1 b) del artículo 61, el número de la solicitud inicial de patente europea;
- (g) cuando proceda, una declaración en la que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, que mencione la fecha de la solicitud y el Estado en el cual o para el cual se haya presentado la solicitud;
- (h) la firma del solicitante o de su representante;
- (i) una relación de los documentos que se adjuntan a la solicitud. Esta relación indicará asimismo el número de páginas de la descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen que se adjuntan al escrito de solicitud;
- (j) la designación del inventor, si éste es el solicitante.

(3) En caso de haber más de un solicitante, la solicitud incluirá, preferentemente, la designación de un solicitante o de un representante como representante común.

Regla 42. *Contenido de la descripción.*

(1) La descripción deberá:

- (a) especificar el sector de la técnica al que se refiera la invención;
- (b) indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del



informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica;

(c) explicar la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, y la solución a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior;

(d) describir brevemente las figuras de los dibujos, en su caso;

(e) indicar detalladamente un modo de realización, como mínimo, de la invención reivindicada, utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su caso;

(f) indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, de qué manera ésta es susceptible de aplicación industrial.

(2) La descripción deberá presentarse de la forma y en el orden que se indican en el párrafo 1, a no ser que, la naturaleza de la invención, una presentación diferente sea más concisa o permita una mejor comprensión.

Regla 43. Forma y contenido de las reivindicaciones.

(1) Las reivindicaciones deberán definir el objeto de la solicitud para el que se pide protección, en términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:

(a) un preámbulo que contenga la designación del objeto de la invención y las características técnicas que sean necesarias para definir el objeto reivindicado, pero que, combinadas entre sí, formen parte del estado de la técnica;

(b) una parte caracterizadora, introducida por la expresión «caracterizada en» o «caracterizada por», que exponga las características técnicas para las que, en combinación con las características indicadas en la letra a), se pide protección.

(2) No obstante lo dispuesto en el artículo 82, una solicitud de patente europea solamente podrá contener más de una reivindicación independiente de la misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

(a) una pluralidad de productos interrelacionados,

(b) diferentes utilizaciones de un producto o de un dispositivo,

(c) soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas soluciones alternativas en una misma reivindicación.

(3) Toda reivindicación que enuncie las características esenciales de la invención podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones relativas a realizaciones particulares de dicha invención.

(4) Toda reivindicación que incluya la totalidad de las características de otra reivindicación (reivindicación dependiente) deberá contener, preferentemente al comienzo, una referencia a esa otra reivindicación, especificando las características adicionales. Una reivindicación dependiente podrá referirse también directamente a otra reivindicación dependiente. Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una o a varias reivindicaciones anteriores se agruparán, en la medida de lo posible y de la manera más adecuada.



(5) El número de las reivindicaciones deberá ser razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención reivindicada. Se numerarán consecutivamente en numeración arábica.

(6) Salvo en caso de absoluta necesidad, las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para definir las características técnicas de la invención. No deberán contener, en especial, expresiones tales como: «tal como se describe en la parte... de la descripción» o «tal como se ilustra en la figura... de los dibujos».

(7) Si la solicitud de patente europea contiene dibujos que incluyen signos de referencia, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones deberán, preferiblemente, ir seguidas de los signos correspondientes a esas características, colocados entre paréntesis, si ello facilita la comprensión de la reivindicación. Tales signos de referencia no podrán interpretarse como una limitación de la reivindicación.

Regla 44. Unidad de invención.

(1) Cuando se reivindiquen varios grupos de invenciones en una solicitud de patente europea, sólo se cumplirá el requisito de unidad de invención previsto en el artículo 82 cuando exista una relación técnica entre estas invenciones que se refiera a una o a varias características técnicas particulares idénticas o correspondientes. Por la expresión «características técnicas particulares» se entenderán las características técnicas que determinen la contribución que cada una de las invenciones reivindicadas, considerada como un todo, aporta al estado de la técnica anterior.

(2) Para determinar si un grupo de invenciones se relacionan entre sí de tal modo que integren un único concepto inventivo general, será irrelevante que las invenciones sean objeto de reivindicaciones distintas o que se presenten como variantes de una misma reivindicación.

Regla 45. Reivindicaciones que dan lugar al pago de tasas.

(1) Si una solicitud de patente europea incluye más de quince reivindicaciones, se abonará una tasa de reivindicación por cada una de las reivindicaciones a partir de la decimosexta, de conformidad con el Reglamento relativa a las Tasas.

(2) Las tasas de reivindicación se abonarán en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del primer juego de reivindicaciones. Si las tasas de reivindicación no se abonan dentro de plazo, podrán aún abonarse en el plazo de un mes a partir de la notificación en la que se comunique que no se ha observado el plazo.

(3) Si una tasa de reivindicación no se abona dentro de plazo, la reivindicación correspondiente se considerará abandonada.

Regla 46. Forma de los dibujos.

(1) En las hojas que contengan dibujos, la superficie útil no excederá de 26,2 cm x 17 cm. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada. Los márgenes mínimos serán los siguientes:

Margen superior: 2,5 cm.
Margen izquierdo: 2,5 cm.
Margen derecho: 1,5 cm.
Margen inferior: 1 cm.



www.civil-mercantil.com

(2) Los dibujos se realizarán en la siguiente forma:

(a) Los dibujos se ejecutarán sin color ni sombreados, con líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y oscuros, de espesor uniforme y bien delimitados.

(b) Los cortes se indicarán mediante rayados que no dificulten la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas directrices.

(c) La escala de los dibujos y su ejecución gráfica serán tales que una reproducción electrónica o fotográfica efectuada con reducción lineal a dos tercios de su tamaño permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Si, excepcionalmente, la escala figurase en un dibujo, deberá representarse gráficamente.

(d) Todas las cifras, letras y signos de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillos y claros. No se utilizarán paréntesis, círculos o comillas en combinación con cifras y letras.

(e) En principio, todas las líneas de los dibujos deberán trazarse con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.

(f) Los elementos de una misma figura guardarán proporción unos con otros, salvo si es indispensable una diferencia de proporción para la claridad de la figura.

(g) La altura de las cifras y de las letras no deberá ser inferior a 0,32 cm. Cuando figuren letras en los dibujos, deberá utilizarse el alfabeto latino y, si es práctica habitual, el alfabeto griego.

(h) Una misma hoja de dibujos podrá contener varias figuras. Cuando se considere que las figuras dibujadas en varias hojas constituyen una sola figura, se presentarán de tal forma que la figura completa pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las figuras. Las distintas figuras deberán disponerse sin espacios perdidos, preferentemente de modo vertical y claramente separadas unas de otras. Cuando las figuras no estén dispuestas de modo vertical, en una o varias hojas, se presentarán horizontalmente, orientándose la parte superior de las mismas del lado izquierdo de la hoja. Las diferentes figuras deberán numerarse en cifras arábigas por orden consecutivo, independientemente de la numeración seguida en las hojas.

(i) No podrán utilizarse signos de referencia para los dibujos si no figuran en la descripción y en las reivindicaciones, y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deberán ser idénticos en toda la solicitud.

(j) Los dibujos no deberán incluir ningún texto. Cuando sean indispensables para la comprensión de los dibujos, podrán incluirse algunas breves palabras clave, como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado» o «corte según AB». Estas palabras clave deberán disponerse de tal forma que, si fuera preciso, puedan ser sustituidas por su traducción sin que tape ninguna línea de los dibujos.

(3) Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas se considerarán dibujos.

Regla 47. Forma y contenido del resumen.

(1) El resumen deberá mencionar el título de la invención.

(2) El resumen deberá comprender una exposición concisa del contenido de la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos. Indicará el sector de la técnica al que se refiere la invención y estará redactado de forma que permita una comprensión clara del problema técnico, de la esencia de la solución de este problema por medio de la invención y del uso o usos principales de la invención. El resumen incluirá, en su caso, la fórmula química, entre las que figuren en la solicitud de patente, que caracterice mejor la invención. No



contendrá declaraciones relativas a las supuestas ventajas o valor de la invención ni a sus supuestas aplicaciones.

(3) El resumen no deberá contener, a ser posible, más de ciento cincuenta palabras.

(4) Si la solicitud de patente europea contiene dibujos, el solicitante indicará la figura o, excepcionalmente, las figuras de los dibujos que deberían publicarse con el resumen. La Oficina Europea de Patentes podrá decidir la publicación de una o varias figuras diferentes si considera que caracterizan mejor la invención. Cada una de las características esenciales mencionadas en el resumen e ilustradas en el dibujo deberá ir seguida de un signo de referencia entre paréntesis.

(5) El resumen se redactará de forma que constituya un instrumento eficaz de búsqueda en el sector de la técnica de que se trate. Permitirá, en particular, que se pueda valorar si es necesaria la consulta de la propia solicitud de patente.

Regla 48. Elementos prohibidos.

(1) La solicitud de patente europea no deberá contener:

- (a) dibujos u otros elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- (b) declaraciones denigrantes sobre productos o procedimientos de terceros, o sobre el mérito o validez de solicitudes de patente o de patentes de terceros. No se considerarán denigrantes por sí mismas las simples comparaciones con el estado de la técnica anterior;
- (c) elementos claramente extraños a la solicitud o superfluos.

(2) Si la solicitud contiene elementos prohibidos de los previstos en el párrafo 1 a), la Oficina Europea de Patentes podrá omitirlos al publicar la solicitud, indicando el lugar y el número de las palabras y dibujos omitidos.

(3) Si la solicitud contiene declaraciones de las previstas en el párrafo 1 b), la Oficina Europea de Patentes podrá omitirlas al publicar la solicitud, indicando el lugar y el número de las palabras omitidas. La Oficina Europea de Patentes facilitará, previa solicitud, una copia de los pasajes omitidos.

Regla 49. Disposiciones generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.

(1) Las traducciones presentadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 14, o al párrafo 3 de la regla 40, se considerarán documentos de la solicitud de patente europea.

(2) Los documentos de la solicitud deberán presentarse de manera que permitan su reproducción, tanto electrónica como directa, en particular mediante escáner, fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilm, en un número ilimitado de ejemplares. Las hojas no deberán estar rasgadas, arrugadas ni dobladas y se utilizarán por una sola cara.

(3) Los documentos de la solicitud se entregarán en papel flexible, fuerte, blanco, liso, mate y duradero, de formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 9 y en el párrafo 2 h) de la regla 46, cada hoja se utilizará de forma que sus lados más cortos se encuentren en la parte superior e inferior (sentido vertical).

(4) Cada uno de los documentos de la solicitud (solicitud, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen), deberá comenzar en una nueva hoja. Todas las hojas se agruparán de forma que puedan hojearse, separarse y volver a unirse fácilmente.



www.civil-mercantil.com

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de la regla 46, los márgenes mínimos serán los siguientes:

Margen superior: 2 cm.
Margen izquierdo: 2,5 cm.
Margen derecho: 2 cm.
Margen inferior: 2 cm.

Los márgenes máximos recomendados serán los siguientes:

Margen superior: 4 cm.
Margen izquierdo: 4 cm.
Margen derecho: 3 cm.
Margen inferior: 3 cm.

(6) Todas las páginas de la solicitud deberán ir numeradas en cifras arábigas por orden consecutivo. La numeración de las páginas estará situada en el centro de su parte superior, pero no en el margen superior.

(7) Las líneas de cada página de la descripción y de las reivindicaciones se numerarán preferiblemente de cinco en cinco, indicándose los números a la izquierda, al lado derecho del margen.

(8) La solicitud de concesión de la patente europea, la descripción, las reivindicaciones y el resumen se presentarán mecanografiados o impresos. Sólo los símbolos y caracteres gráficos y las fórmulas químicas o matemáticas podrán dibujarse o escribirse a mano en caso necesario. En los textos mecanografiados el espacio interlineal será de 1 1/2. Todos los textos irán en caracteres cuyas mayúsculas tengan una altura mínima de 0,21 cm y estarán escritos en caracteres de color negro e indeleble.

(9) La solicitud de concesión de patente europea, la descripción, las reivindicaciones y el resumen no deberán contener dibujos. La descripción, las reivindicaciones, y el resumen podrán incluir fórmulas químicas o matemáticas. La descripción y el resumen podrán incluir tablas. Las reivindicaciones sólo podrán incluir tablas si así lo aconseja el objeto de las reivindicaciones. Las tablas y las fórmulas matemáticas o químicas podrán disponerse en la página horizontalmente si no es posible presentarlos satisfactoriamente de forma vertical. Las tablas o las fórmulas matemáticas o químicas que se dispongan horizontalmente deberán presentarse de forma que las partes superiores de las mismas estén orientadas al lado izquierdo de la hoja.

(10) Los valores se expresarán en unidades de conformidad con las normas internacionales y, en su caso, según el sistema métrico utilizando unidades SI. Cualquier indicación que no cumpla este requisito se expresará además en unidades conformes con las normas internacionales. Sólo se utilizarán los términos, fórmulas, signos y símbolos técnicos generalmente admitidos en el sector de que se trate.

(11) La terminología y los signos utilizados deberán ser uniformes a lo largo de toda la solicitud de patente europea.

(12) Las hojas no deberán tener borraduras, salvo en una medida razonable, ni contener correcciones. Podrán autorizarse excepciones a esta regla cuando no afecten a la autenticidad del contenido y no perjudiquen las condiciones necesarias para una buena reproducción.

Regla 50. *Documentos presentados con posterioridad.*



www.civil-mercantil.com

(1) Las reglas 42, 43 y 46 a 49 se aplicarán a los documentos que sustituyan a los documentos que compongan la solicitud de patente europea. Los párrafos 2 a 12 de la Regla 49 se aplicarán también a las traducciones de las reivindicaciones a que se refiere la regla 71.

(2) Como regla general, todos los documentos distintos a los que integran la solicitud deberán estar mecanografiados o impresos. En la parte lateral izquierda de la página deberá reservarse un margen aproximado de 2,5 cm.

(3) Todos los documentos presentados con posterioridad a la presentación de la solicitud, excepto los anexos, deberán estar firmados. Si un documento no está firmado, la Oficina Europea de Patentes requerirá al interesado a subsanar esta irregularidad dentro del plazo que se especifique. Si el documento se firma dentro de ese plazo, conservará la fecha inicial de presentación; en caso contrario se considerará el documento como no presentado.

CAPÍTULO III

Tasas anuales

Regla 51. Pago de anualidades.

(1) La anualidad de una solicitud de patente europea vencerá, respecto el año entrante, el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea. Las anualidades no podrán ser válidamente pagadas con más de tres meses de antelación de la fecha de vencimiento.

(2) En caso de que no se abone una tasa de renovación en el plazo previsto en el apartado 1, ésta aún podrá pagarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de vencimiento, siempre que también en ese plazo se abone una sobretasa. La consecuencia jurídica prevista en el apartado 1 del artículo 86 se producirá al término del plazo de seis meses.

(3) Las anualidades que, respecto de una solicitud anterior, hubieran vencido en la fecha de presentación de una solicitud divisional, se abonarán también respecto a esta solicitud divisional y vencerán en la fecha de presentación. Estas tasas, así como cualquier anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud divisional, podrán satisfacerse dentro de ese periodo, sin el recargo de una tasa adicional. Será aplicable el párrafo 2.

(4) Si una solicitud de patente europea ha sido denegada o se considera retirada como consecuencia del incumplimiento de un plazo, y si el solicitante es restablecido en sus derechos con arreglo al artículo 122, la anualidad

(a) que, en virtud del párrafo 1, hubiera vencido en el periodo comprendido entre la fecha en que se produjo la pérdida de los derechos, y la fecha de la notificación de la decisión de restablecimiento de derechos, incluida esta, será exigible en esa fecha posterior.

Esta tasa, así como cualquier anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a esa fecha posterior, podrá satisfacerse dentro de los cuatro meses siguientes a esa fecha posterior, sin el recargo de una tasa adicional. Será aplicable el párrafo 2;

(b) que ya hubiera vencido en la fecha en que se produjo la pérdida de derechos, pero respecto de la cual no hubiera expirado el plazo previsto en el párrafo 2, podrá abonarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación de la decisión de restablecimiento de derechos, siempre que dentro de ese periodo se abone también la tasa adicional prevista en el párrafo 2.



www.civil-mercantil.com

(5) Si, en virtud de la segunda frase del párrafo 5 del artículo 112 bis, la Alta Cámara de Recursos reabre el procedimiento ante la Cámara de Recursos, la anualidad

(a) que, en virtud del párrafo 1, hubiera vencido en el periodo comprendido entre la fecha en que la Cámara de Recursos adoptó la decisión sobre la petición de revisión, y la fecha de notificación de la decisión de la Alta Cámara de Recursos de reabrir el procedimiento ante la Cámara de Recursos, e incluida esta, vencerá en esa fecha posterior.

Esta tasa, así como cualquier anualidad que venza en los cuatro meses siguientes a esa fecha posterior, podrá satisfacerse en el plazo de cuatro meses siguientes a esa fecha posterior, sin el recargo de la tasa adicional. Será aplicable el párrafo 2.

(b) que ya hubiera vencido en la fecha en que la Cámara de Recursos adoptó la decisión, pero respecto de la cual no hubiera expirado el plazo previsto en el párrafo 2, podrá abonarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la decisión de la Alta Cámara de Recursos de reabrir el procedimiento ante la Cámara de Recursos, siempre que dentro de dicho plazo se pague la tasa adicional prevista en el párrafo 2.

(6) No deberá abonarse una anualidad de una nueva solicitud de patente europea presentada con arreglo al párrafo 1 b) del artículo 61, respecto del año en el que la solicitud fue presentada, ni respecto de ningún año precedente.

CAPÍTULO IV

Prioridad

Regla 52. *Declaración de prioridad.*

(1) En la declaración de prioridad a que se refiere el párrafo 1 del artículo 88 se indicará la fecha de la presentación anterior, el Estado parte en el Convenio de París o miembro de la Organización Mundial del Comercio en el cual o para el cual se haya efectuado, así como el número de solicitud. La primera frase será de aplicación, mutatis mutandis, en el caso al que se refiere el párrafo 5 del artículo 87.

(2) La declaración de prioridad deberá efectuarse preferiblemente en el momento de la presentación de la solicitud de patente europea. Podrá efectuarse también en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua.

(3) El solicitante podrá corregir la declaración de prioridad en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua o, cuando la corrección pudiera suponer un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua corregida, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes, siempre que dicha corrección se presente antes de que transcurran cuatro meses desde la fecha de presentación acordada a la solicitud de patente europea.

(4) No obstante, no podrá efectuarse ni corregirse una declaración de prioridad después de haberse presentado una petición en virtud del párrafo 1 b) del artículo 93.

(5) Las indicaciones que figuren en la declaración de prioridad se harán constar en la solicitud de patente europea publicada y en el folleto de la patente europea.

Regla 53. *Documentos de prioridad.*

(1) El solicitante que reivindique una prioridad deberá presentar una copia de la solicitud anterior en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad reivindicada



www.civil-mercantil.com

más antigua. Esa copia y la fecha de presentación de la solicitud anterior deberán ser certificadas por la autoridad ante la cual se hubiera presentado la solicitud.

(2) La copia de la solicitud anterior se considerará debidamente presentada si una copia de esta solicitud, que está a disposición de la Oficina Europea de Patentes, deba incluirse en el expediente de la solicitud de patente europea en las condiciones establecidas por el Presidente de dicha Oficina.

(3) Cuando la solicitud anterior no esté redactada en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes y la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención de que se trata es patentable, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante, o al titular de la patente europea, a que presente, en el plazo que se le fije, una traducción de esa solicitud a una de las lenguas oficiales. En lugar de esa traducción podrá presentarse una declaración en la que conste que la solicitud de patente europea es una traducción íntegra de la solicitud anterior. Se aplicará *mutatis mutandis* el párrafo 2. En caso de que no se presente en plazo la traducción de la solicitud anterior requerida, el derecho de prioridad derivado de dicha solicitud se perderá respecto de la solicitud de patente europea o de la patente europea. El solicitante o el titular de la patente europea será informado oportunamente.

Regla 54. Expedición de documentos de prioridad.

Previo petición, la Oficina Europea de Patentes expedirá al solicitante una copia certificada conforme de la solicitud de patente europea (el documento de prioridad) en las condiciones determinadas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes, entre ellas, en particular, la forma del documento de prioridad y las circunstancias en que procederá satisfacer una tasa de administración.

CUARTA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Cuarta Parte del convenio

CAPÍTULO I

Examen por la Sección de Depósito

Regla 55. Examen en el momento de la presentación.

Si del examen a que se refiere el párrafo 1 del artículo 90 resultase que la solicitud no se ajusta a los requisitos del párrafo 1 a) o c), del párrafo 2 o de la primera frase del párrafo 3, de la regla 40, la Oficina Europea de Patentes notificará al solicitante las irregularidades observadas y le informará de que, si no las subsana en un plazo de dos meses, la solicitud no será tratada como solicitud de patente europea. Si en ese plazo el solicitante subsana las irregularidades observadas, se le notificará la fecha de presentación acordada por la Oficina.

Regla 56. Partes omitidas de la descripción o de dibujos omitidos.

(1) Si del examen previsto en el párrafo 1 del artículo 90 resulta que en la solicitud parecen haberse omitido partes de la descripción o dibujos a los que se hace referencia en la descripción o en las reivindicaciones, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante a



www.civil-mercantil.com

presentar las partes omitidas en un plazo de dos meses. El solicitante no podrá alegar la omisión de dicha comunicación.

(2) Si las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos se presentan después de la fecha de presentación, pero dentro de un plazo de dos meses a contar desde dicha fecha, o si se emite una notificación de conformidad con el párrafo 1 en el plazo de dos meses a partir de la comunicación, se cambiará la fecha de presentación a aquella en la que fueron presentadas las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos. La Oficina Europea de Patentes informará al solicitante en consecuencia.

(3) Si las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos se presentan en el plazo previsto en el párrafo 2, y si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de presentación seguirá siendo aquella en que se haya cumplido lo requerido en el párrafo 1 de la regla 40, siempre que las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos figurasen íntegramente en la solicitud anterior, y que, en el plazo previsto en el párrafo 2, el solicitante así lo pide y aporta:

(a) una copia de la solicitud anterior, salvo que se disponga de dicha copia en la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el párrafo 2 de la regla 53;

(b) cuando la solicitud anterior no se encuentre redactada en un lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes, una traducción de dicha solicitud anterior a una de esas lenguas, salvo que se disponga de dicha copia en la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el párrafo 3 de la regla 53; y

(c) una indicación sobre el lugar en que se encuentran las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos en la solicitud anterior y, cuando proceda, en su traducción;

(4) En caso de que el solicitante:

(a) no presente en los plazos establecidos en los párrafos 1 y 2 las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos, o

(b) retire, de conformidad con el párrafo 6, la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos presentados con arreglo al párrafo 2,

cualquier referencia mencionada en el párrafo 1 se considerará suprimida, y no se tendrán por presentadas las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos. La Oficina Europea de Patentes informará al solicitante en consecuencia.

(5) En caso de que el solicitante no cumpla los requisitos contenidos en el apartado 3 a) a c) en el plazo mencionado en el párrafo 2, se dará una nueva fecha de presentación a la solicitud, que será aquella en la que se presentaron las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos. La Oficina Europea de Patentes informará al solicitante en consecuencia.

(6) En el plazo de un mes a partir de la notificación mencionada en la última frase del párrafo 2 o el párrafo 5, el solicitante podrá retirar las partes omitidas de la descripción o los dibujos omitidos presentados, en cuyo caso se considerará que no se ha acordado la nueva fecha de presentación. La Oficina Europea de Patentes informará al solicitante en consecuencia.

Regla 57. Examen de los requisitos de forma.

Si a una solicitud de patente europea se le ha acordado una fecha de presentación, la Oficina Europea de Patentes examinará, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 90:



(a) si se ha presentado en los plazos establecidos la traducción de la solicitud exigida en virtud del párrafo 2 del artículo 14, la segunda frase del párrafo 2 de la regla 36 o la segunda frase del párrafo 3 de la regla 40;

(b) si la solicitud de patente europea reúne los requisitos de la regla 41;

(c) si la solicitud contiene una o varias reivindicaciones de conformidad con el párrafo 1 c) del artículo 78, o una remisión a una solicitud presentada previamente de conformidad con los párrafos 1 c), 2 o 3 de la regla 40, indicando que sustituye también las reivindicaciones;

(d) si la solicitud contiene un resumen de conformidad con el párrafo 1 e) del artículo 78;

(e) si se han satisfecho la tasa de presentación y la tasa de búsqueda de conformidad con el párrafo 2 de la regla 17, con el párrafo 3 de la regla 36 o con la regla 38;

(f) si se ha efectuado la designación del inventor de conformidad con el párrafo 1 de la regla 19;

(g) si, en su caso, se reúnen los requisitos de las reglas 52 y 53 relativos a la reivindicación de prioridad;

(h) si, en su caso, se reúnen los requisitos del párrafo 2 del artículo 133;

(i) si la solicitud reúne los requisitos de la regla 46 y de los párrafos 1 a 9 y 12 de la regla 49;

(j) si la solicitud reúne los requisitos de la regla 30.

Regla 58. Corrección de irregularidades en los documentos de la solicitud.

Si la solicitud de patente europea no se ajusta a los requisitos de las letras a) a d), h) e i) de la regla 57, la Oficina Europea de Patentes lo notificará al solicitante y le requerirá a subsanar, en un plazo de dos meses, las irregularidades observadas. La descripción, las reivindicaciones y los dibujos únicamente podrán modificarse en la medida necesaria para subsanar esas irregularidades.

Regla 59. Irregularidades en la reivindicación de prioridad.

Si en los plazos establecidos no se hubiera aportado el número de solicitud de la solicitud anterior a que se refiere el párrafo 1 de la regla 52, o la copia de dicha solicitud a que se refiere el párrafo 1 de la regla 53, la Oficina Europea de Patentes lo notificará al solicitante y le requerirá a aportarlos en el plazo que le señale.

Regla 60. Designación posterior del inventor.

(1) Si la designación del inventor no se hubiera efectuado de conformidad con la regla 19, la Oficina Europea de Patentes notificará al solicitante que se denegará la solicitud de patente europea si esa designación no se efectúa en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación o, si se ha reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad, y se considerará que se ha observado este plazo si la información se comunica antes de que se completen los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente europea.

(2) Si no se hubiera efectuado la designación del inventor de conformidad con la regla 19 en una solicitud divisionaria o una nueva solicitud presentada conforme al párrafo 1 b) del artículo 61, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante para que efectúe esa designación en el plazo que le señale.



CAPÍTULO II

Informe de búsqueda europea

Regla 61. *Contenido del informe de búsqueda europea.*

(1) En el informe de búsqueda europea se citarán los documentos de que dispone la Oficina Europea de Patentes en la fecha de realización del informe y que puedan tenerse en cuenta para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente europea.

(2) Se citará cada documento en relación con las reivindicaciones a que se refiere. En su caso, se identificarán las partes pertinentes del documento citado.

(3) En el informe de búsqueda europea deberá distinguirse entre los documentos citados que se hayan publicado antes de la fecha de prioridad reivindicada, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación o con posterioridad a ésta.

(4) Cualquier documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o cualquier otra divulgación que haya tenido lugar antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea deberá ser citado en el informe de búsqueda europea, con indicación de la fecha de publicación del documento, si existiera, y la fecha de la divulgación no escrita.

(5) El informe de búsqueda europea se redactará en la lengua del procedimiento.

(6) El informe de búsqueda europea deberá indicar la clasificación del objeto de la solicitud de patente europea según la clasificación internacional.

Regla 62. *Informe de búsqueda europea ampliado.*

(1) El informe de búsqueda europea deberá ir acompañado de una opinión sobre si la solicitud y el objeto de la invención a la que se refiere parecen cumplir los requisitos del presente Convenio, salvo que pueda emitirse una comunicación en virtud de los párrafos 1 o 3 de la regla 71.

(2) La opinión con arreglo al párrafo 1 no se publicará junto con el informe de búsqueda.

Regla 62 bis. *Solicitudes que contienen varias reivindicaciones independientes.*

(1) En caso de que la Oficina Europea de Patentes considere que las reivindicaciones tal como fueron presentadas no se ajustan al párrafo 2 de la regla 43, requerirá al solicitante a que indique, en un plazo de dos meses, las reivindicaciones que se ajusten al párrafo 2 de la regla 43, en las que debe basarse la realización de la búsqueda. Si el solicitante no aporta dicha indicación en el plazo fijado, la búsqueda se realizará basándose en la primera reivindicación en cada categoría.

(2) La División de Examen requerirá al solicitante a limitar las reivindicaciones al objeto en relación con el cual se ha realizado la búsqueda, salvo que considere que la objeción conforme al párrafo 1 no estaba justificada.

Regla 63. *Búsqueda incompleta.*

(1) Cuando la Oficina Europea de Patentes considere que la solicitud de patente europea no se ajusta a las disposiciones del Convenio, hasta el punto de que no pueda efectuarse una búsqueda significativa sobre el estado de la técnica respecto de todo o parte del



www.civil-mercantil.com

objeto reivindicado, requerirá al solicitante a presentar, en un plazo de dos meses, una declaración en la que se indique el objeto de dicha búsqueda.

(2) En caso de que la declaración mencionada en el párrafo 1 no se presente dentro de plazo, o si ésta resulta insuficiente para subsanar la irregularidad detectada en virtud del párrafo 1, la Oficina Europea de Patentes emitirá, bien una declaración motivada en el sentido de que la solicitud de patente europea no cumple las disposiciones del Convenio hasta el punto de que no puede efectuarse una búsqueda significativa sobre el estado de la técnica respecto de todo o parte del objeto reivindicado, o bien, en la medida de lo posible, un informe parcial de búsqueda. A efectos del procedimiento posterior, la declaración motivada o el informe parcial se considerará como el informe de búsqueda europea.

(3) Cuando se haya emitido un informe parcial, la División de Examen requerirá al solicitante a limitar las reivindicaciones al objeto en relación con el cual se ha realizado la búsqueda, salvo que considere que la objeción conforme al párrafo 1 no estaba justificada.

Regla 64. *Informe de búsqueda europea en caso de falta de unidad de invención.*

(1) Cuando la Oficina Europea de Patentes considere que la solicitud de patente europea no cumple el requisito de unidad de invención, emitirá un informe parcial de búsqueda respecto de las partes de la solicitud que se refieran a la invención, o a un grupo de invenciones en el sentido del artículo 82, mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones. Notificará al solicitante que, para que el informe de búsqueda abarque las demás invenciones, deberá satisfacerse, en un plazo de dos meses, una nueva tasa de búsqueda por cada invención afectada. Se redactará el informe de búsqueda europea para las partes de la solicitud que se refieran a las invenciones respecto de las cuales se hayan satisfecho las tasas de búsqueda.

(2) Cualquier tasa satisfecha conforme al párrafo 1 se reembolsará si, durante el examen de la solicitud de patente europea, el solicitante lo pide y si la División de Examen comprueba que la notificación a la que se refiere el párrafo 1 no estaba justificada.

Regla 65. *Traslado del informe de búsqueda europea.*

Inmediatamente después de su redacción, el informe de búsqueda europea será notificado al solicitante con las copias de todos los documentos citados.

Regla 66. *Contenido definitivo del resumen.*

Quando redacte el informe de búsqueda europea, la Oficina Europea de Patentes determinará el contenido definitivo del resumen y lo notificará al solicitante junto con el informe de búsqueda.

CAPÍTULO III

Publicación de la solicitud de patente europea

Regla 67. *Preparativos técnicos para la publicación.*



www.civil-mercantil.com

(1) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará cuándo se considerarán terminados los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente europea.

(2) La solicitud no se publicará cuando haya sido denegada definitivamente, o cuando haya sido retirada o se haya considerado retirada antes de la terminación de los preparativos técnicos para su publicación.

Regla 68. *Forma de la publicación de las solicitudes de patente europea y de los informes de búsqueda europea.*

(1) La publicación de la solicitud de patente europea contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como se hayan presentado, así como el resumen o, si los documentos que conforman la solicitud no se presentaron en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes, la traducción a la lengua del procedimiento y, en anexo, el informe de búsqueda europea si éste está disponible antes de la terminación de los preparativos técnicos para la publicación. Si el informe de búsqueda o el resumen no se publica en la misma fecha que la solicitud, se publicará por separado.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará la forma de publicación de la solicitud, así como los datos que deberán figurar en ella. Así se hará también cuando se publiquen por separado el informe de búsqueda europea y el resumen.

(3) En la solicitud publicada deberán figurar los Estados Contratantes designados.

(4) Si las reivindicaciones no se aportaron en la fecha de presentación de la solicitud, ello deberá indicarse cuando se publique la solicitud. Si antes de la terminación de los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud se hubieran modificado las reivindicaciones en virtud del párrafo 2 de la regla 137, las reivindicaciones nuevas o modificadas figurarán en la publicación junto con las reivindicaciones tal como fueron presentadas.

Regla 69. *Informaciones relativas a la publicación.*

(1) La Oficina Europea de Patentes notificará al solicitante la fecha en que el Boletín Europeo de Patentes mencione la publicación del informe de búsqueda europea y le llamará su atención sobre las disposiciones del párrafo 1 de la regla 70, del párrafo 2 del artículo 94 y del párrafo 1 de la regla 70 bis.

(2) Si la notificación a la que se refiere el párrafo 1 indica una fecha de publicación posterior a la fecha efectiva de la publicación la fecha posterior se considerará determinante para los plazos mencionados en el párrafo 1 de la regla 70 y el párrafo 1 de la regla 70 bis, a menos que el error sea evidente.

Regla 70. *Petición de examen.*

(1) El solicitante podrá presentar una petición de examen de la solicitud de patente europea hasta la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el Boletín Europeo de Patentes haya mencionado la publicación del informe de búsqueda europea. La petición no podrá retirarse.

(2) Si se presenta la petición de examen antes de que se haya notificado al solicitante el informe de búsqueda europea, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante a declarar, en el plazo que le señale, si desea mantener su solicitud, y le dará la posibilidad de



www.civil-mercantil.com

hacer comentarios sobre el informe de búsqueda europea y de modificar, en su caso, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

(3) Si el solicitante no responde en el plazo establecido al requerimiento emitido de conformidad con el párrafo 2, la solicitud se considerará retirada.

CAPÍTULO IV

Examen por la División de Examen

Regla 70 bis. *Respuesta al informe de búsqueda europea ampliado.*

(1) En la opinión que acompaña al informe de búsqueda europea la Oficina Europea de Patentes dará al solicitante la oportunidad de hacer comentarios al informe de búsqueda europea ampliado y, si procede, le requerirá a subsanar las irregularidades detectadas en la opinión que acompaña a dicho informe y a modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos en el plazo mencionado en el párrafo 1 de la regla 70.

(2) En el caso mencionado en el párrafo 2 de la regla 70, o si se redacta un informe de búsqueda europea complementario en relación con una solicitud Euro-PCT, la Oficina Europea de Patentes dará al solicitante la oportunidad de hacer comentarios al informe de búsqueda europea ampliado y, si procede, le requerirá a subsanar las irregularidades detectadas en la opinión que acompaña a dicho informe y a modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos en el periodo que se le señale para que indique si desea continuar con la solicitud.

(3) En caso de que el solicitante no cumpla o no haga comentarios según lo indicado de conformidad con los párrafos 1 y 2, la solicitud se considerará retirada.

Regla 70 ter. *Petición de una copia de los resultados de la búsqueda.*

(1) Cuando, en el momento en que sea competente la División de Examen, la Oficina Europea de Patentes observe que el solicitante no ha presentado la copia prevista en el párrafo 1 de la regla 141 y no se considera debidamente presentada de conformidad con el párrafo 2 de la regla 141, requerirá al solicitante a presentar, en un plazo de dos meses, dicha copia o una declaración en el sentido de que no dispone de los resultados de la búsqueda mencionada en el párrafo 1 de la regla 141.

(2) Si el solicitante no responde dentro del plazo a lo indicado de conformidad con el párrafo 1, la solicitud de patente europea se considerará retirada.

Regla 71. *Procedimiento de examen.*

(1) En toda notificación con arreglo al párrafo 3 del artículo 94, la División de Examen requerirá, cuando proceda, al solicitante a que subsane las deficiencias observadas y a que modifique la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que se le señale.

(2) Toda notificación con arreglo al párrafo 3 del artículo 94 contendrá una declaración motivada que comprenderá, cuando proceda, todos los motivos contra la concesión de la patente europea.

(3) Antes de que la División de Examen decida conceder la patente europea, informará al solicitante del texto en el que se propone concederla y de los datos bibliográficos relacionados. En esta notificación la División de Examen requerirá al solicitante a abonar la tasa por la concesión y publicación y a presentar una traducción de las reivindicaciones en las



dos lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas a la lengua del procedimiento, en un plazo de cuatro meses.

(4) Si la solicitud de patente europea en el texto previsto para la concesión contiene más de quince reivindicaciones, la División de Examen requerirá al solicitante a abonar las tasas respecto de la decimosexta reivindicación y siguientes, dentro del plazo del párrafo 3, a menos que ya se hayan abonado las tasas mencionadas con arreglo a la regla 45 o a la 162.

(5) Si el solicitante, dentro del plazo establecido en el párrafo 3, abona las tasas mencionadas en ese párrafo 3 y, en su caso, en el párrafo 4, y presenta las traducciones con arreglo al párrafo 3, se considerará que ha aprobado el texto que se le ha comunicado con arreglo al párrafo 3 y ha verificado los datos bibliográficos.

(6) Si el solicitante, dentro del plazo establecido en el párrafo 3, solicita de forma motivada modificaciones o correcciones al texto propuesto o mantiene el último texto que él haya presentado, la División de Examen emitirá una nueva notificación con arreglo al párrafo 3 si da su consentimiento a dichas modificaciones o correcciones; en caso contrario, reanudará el procedimiento de examen.

(7) Si la tasa por la concesión y publicación o las tasas por las reivindicaciones no se han pagado en el plazo debido, o las traducciones no se presentan en plazo, la solicitud de patente europea se considerará retirada.

Regla 71 bis. Conclusión del procedimiento de concesión.

(1) La decisión de concesión de la patente europea se emitirá si se han pagado todas las tasas, se ha presentado una traducción de las reivindicaciones en las dos lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas a la lengua del procedimiento y existe acuerdo en cuanto al texto en el que se pretende conceder. Se declarará cuál es el texto de la solicitud de patente europea que constituye la base de la decisión.

(2) Hasta la decisión de concesión de la patente europea, la División de Examen podrá retomar en cualquier momento el procedimiento de examen.

(3) Si la tasa de designación se devenga con posterioridad a la notificación con arreglo al párrafo 3 de la regla 71, el anuncio de concesión de la patente europea no se publicará hasta que se haya abonado la tasa de designación. Se informará de ello al solicitante.

(4) Si una tasa anual se devenga con posterioridad a la notificación a la que se refiere el párrafo 3 de la regla 71, y antes de la siguiente fecha en que sea posible la publicación del anuncio de la concesión de la patente europea, el anuncio no se publicará hasta que se haya abonado la tasa anual. Se informará de ello al solicitante.

(5) Si, en respuesta a un requerimiento con arreglo al párrafo 3 de la regla 71, el solicitante ha abonado ya la tasa por la concesión y publicación, o las tasas por las reivindicaciones, el importe ya pagado se tendrá en cuenta en caso de que se emita un nuevo requerimiento posterior.

(6) Si la solicitud de patente europea se rechaza, se retira o se tiene por retirada antes de la notificación de la decisión sobre concesión de patente europea, se reembolsará la tasa por la concesión y publicación.

Regla 72. Concesión de la patente europea a distintos solicitantes.

Cuando distintas personas estén inscritas en el Registro Europeo de Patentes como solicitantes en relación con distintos Estados contratantes, la Oficina Europea de Patentes concederá la patente europea para cada Estado contratante de acuerdo con ello.



www.civil-mercantil.com

CAPÍTULO V

El folleto de patente europea

Regla 73. *Contenido y forma del folleto.*

(1) El folleto de la patente europea incluirá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos. También indicará el plazo de oposición a la patente europea.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará la forma de publicación del folleto y los datos que deben incluirse.

(3) Los Estados contratantes designados se indicarán en el folleto.

Regla 74. *Certificado de patente europea.*

Tan pronto como se haya publicado el folleto de la patente europea, la Oficina Europea de Patentes expedirá al titular de la patente un certificado de patente europea. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes fijará el contenido, forma y medios de notificación del certificado y determinará las circunstancias en que deberá abonarse una tasa administrativa.

QUINTA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Quinta Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Procedimiento de oposición

Regla 75. *Renuncia o caducidad de la patente.*

Podrá presentarse oposición incluso si se ha renunciado a la patente europea en todos los Estados contratantes designados o si ha caducado en todos ellos.

Regla 76. *Forma y contenido de la oposición.*

(1) El escrito de oposición se presentará por escrito, suficientemente motivado.

(2) El escrito de oposición contendrá:

(a) las indicaciones del oponente según lo dispuesto en el párrafo 2 c) de la regla 41;

(b) el número de la patente europea contra que se presenta la oposición, el nombre del titular de la patente y el título de la invención;

(c) una declaración en cuanto al alcance de la oposición a la patente europea y de los motivos en que aquella se basa, así como una indicación de los hechos y pruebas presentados en apoyo de los mismos;

(d) si el oponente ha designado un representante, las indicaciones que dispone el párrafo 2 d) de la regla 41.

(3) La Parte Tercera del Reglamento de Ejecución se aplicará *mutatis mutandis* al escrito de oposición.

**Regla 77. Rechazo de la oposición por inadmisibile.**

(1) Si la División de Oposición considera que el escrito de oposición no cumple con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 99, o el párrafo 2 c) de la regla 76, o no identifica la patente contra la que se presenta la oposición, rechazará la oposición por inadmisibile, a menos que tales deficiencias hayan sido subsanadas antes de la expiración del plazo de oposición.

(2) Si la División de Oposición considera que el escrito de oposición no cumple con disposiciones distintas de las mencionadas en el párrafo 1, lo comunicará al oponente y le requerirá a subsanar las deficiencias en el plazo que se le señale. Si las deficiencias no se subsanan en el plazo debido, la División de Oposición rechazará la oposición por inadmisibile.

(3) La decisión de rechazar la oposición por inadmisibile se comunicará al titular de la patente, junto con una copia del escrito de oposición.

Regla 78. Procedimiento cuando el titular de la patente no está legitimado.

(1) Si un tercero prueba, durante el procedimiento de oposición o durante el plazo de oposición, que ha iniciado un procedimiento contra el titular de la patente europea, solicitando una decisión en el sentido del párrafo 1 del artículo 61, el procedimiento de oposición se suspenderá, a menos que el tercero comunique por escrito a la Oficina Europea de Patentes su consentimiento a la continuación del procedimiento. Dicho consentimiento será irrevocable. No obstante, el procedimiento no se suspenderá hasta que la División de Oposición considere la oposición admisible. Los párrafos 2 a 4 de regla 14 se aplicarán mutatis mutandis.

(2) Cuando un tercero, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 99, haya sustituido al anterior titular para uno o varios de los Estados contratantes designados, la patente, tal como se mantenga en el procedimiento de oposición, podrá, para esos Estados, contener reivindicaciones, una descripción y dibujos diferentes de aquellos para los otros Estados designados.

Regla 79. Preparación del examen de la oposición.

(1) La División de Oposición comunicará el escrito de oposición al titular de la patente y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones y de modificar, en su caso, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que se le señale.

(2) Si se han presentado varios escritos de oposición, la División de Oposición lo comunicará a todos los demás opositores en el mismo momento que la notificación prevista en el párrafo 1.

(3) La División de Oposición comunicará todas las observaciones y modificaciones presentadas por el titular de la patente a las otras partes, y les requerirá, si lo considera oportuno, a contestar en el plazo que se le señale.

(4) En el caso de una intervención con arreglo al artículo 105, la División de Oposición podrá abstenerse de aplicar los párrafos 1a 3.

Regla 80. Modificación de la patente europea.

Sin perjuicio de la regla 138, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos podrán ser modificados, siempre que las modificaciones traen causa de un motivo de oposición con arreglo al artículo 100, incluso si ese motivo no ha sido invocado por el oponente.

Regla 81. Examen de la oposición.



(1) La División de Oposición examinará los motivos de oposición que se aleguen en la declaración del oponente con arreglo al párrafo 2 c) de la regla 76. Los motivos de oposición no alegados por el oponente podrán ser examinados por la División de Oposición a iniciativa propia, si afectaran al mantenimiento de la patente europea.

(2) Las notificaciones con arreglo a la segunda frase del párrafo 1 del artículo 101, y todas las respuestas a las mismas, deberán enviarse a todas las partes. Si la División de Oposición lo considera oportuno requerirá a las partes a responder, dentro del plazo que se le señale.

(3) En toda notificación con arreglo a la segunda frase del párrafo 1 del artículo 101 se dará el titular de la patente europea, cuando sea necesario, la oportunidad de modificar, en su caso, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Cuando sea necesario, la notificación contendrá una declaración razonada que contenga los motivos contra el mantenimiento de la patente europea.

Regla 82. Mantenimiento de la patente europea en forma modificada.

(1) Antes de que la División de Oposición decida mantener la patente europea de forma modificada comunicará a las partes el texto en el que se propone mantenerla, y las requerirá a presentar sus observaciones en el plazo de dos meses si están en desacuerdo con el texto.

(2) Si una parte no está de acuerdo con el texto comunicado por la División de Oposición, se continuará examinando la oposición. En caso contrario, la División de Oposición, al expirar el plazo con arreglo al párrafo 1, requerirá al titular de la patente a abonar la tasa establecida y presentar una traducción de toda reivindicación modificada en las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas de la lengua del procedimiento, en un plazo de tres meses.

(3) Si las acciones exigidas con arreglo al párrafo 2 no se realizan oportunamente, podrán llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes a la notificación del incumplimiento del plazo fijado, siempre que se abone un recargo dentro del último plazo. En otro caso, la patente se revocará.

(4) La decisión de mantener la patente europea de forma modificada indicará el texto de la patente en el que se basa la decisión.

Regla 83. Solicitud de documentos.

Los documentos a los que se refiera una parte en el procedimiento de oposición deberán presentarse con el escrito de oposición o los escritos presentados. Si dichos documentos no se adjuntan ni se presentan en el plazo establecido, tras el requerimiento de la Oficina Europea de Patentes, ésta podrá decidir no tener en cuenta ningún argumento basado en los mismos.

Regla 84. Continuación del procedimiento de oposición por la Oficina Europea de Patentes a iniciativa propia.

(1) Si se ha renunciado a la patente europea en todos los Estados contratantes designados, o si ha caducado en todos ellos, el procedimiento de oposición podrá continuar si lo solicita el oponente, en el plazo de dos meses desde la notificación de la Oficina Europea de Patentes en la que se le informe de la renuncia o la caducidad.



www.civil-mercantil.com

(2) En el supuesto de muerte o incapacidad jurídica de un oponente, el procedimiento de oposición podrá continuar por propia iniciativa de la Oficina Europea de Patentes, incluso sin la participación de los herederos o representantes legales. Lo anterior también será aplicable cuando se retire la oposición.

Regla 85. *Transferencia de la patente europea.*

La regla 22 se aplicará a toda transferencia de la patente europea efectuada durante el plazo de oposición o durante el procedimiento de oposición.

Regla 86. *Documentos en el procedimiento de oposición.*

La Parte Tercera del Reglamento de Ejecución se aplicará *mutatis mutandis* a los documentos presentados en el procedimiento de oposición.

Regla 87. *Contenido y forma del nuevo folleto de patente europea.*

El nuevo folleto de la patente europea incluirá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, tal como hayan sido modificados. Se aplicarán los párrafos 2 y 3 de la regla 73 y la regla 74.

Regla 88. *Costas.*

(1) En la decisión que se dicte sobre la oposición se ordenará el reparto de las costas. Únicamente se tendrán en cuenta las costas necesarias para asegurar una adecuada defensa de los derechos correspondientes. Las costas incluirán la remuneración de los representantes de las partes.

(2) La División de Oposición fijará, previa petición, el importe de las costas que deban abonarse en virtud de una decisión firme de reparto de las costas. A esa petición deberán acompañarse la nota de las costas y los documentos justificativos. Para la fijación de las costas deberá acreditarse su carácter fehaciente.

(3) Podrá pedirse una decisión de la División de Oposición en un plazo de un mes a partir de la notificación relativa a la fijación de las costas a que se refiere el párrafo 2. La petición deberá presentarse por escrito y estar motivada. Únicamente se considerará presentada después del pago de la tasa prescrita.

(4) La División de Oposición resolverá sobre la petición a que se refiere el párrafo 3 sin necesidad de procedimiento oral.

Regla 89. *Intervención de un presunto infractor.*

(1) La declaración de intervención se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se inicie el procedimiento mencionado en el artículo 105.

(2) La declaración de intervención se presentará por escrito y estará motivada; las reglas 76 y 77 se aplicarán *mutatis mutandis*. La declaración de intervención no se considerará presentada hasta que se haya pagado la tasa de oposición.

CAPÍTULO II

Procedimiento de limitación o de revocación

**Regla 90. Objeto del procedimiento.**

El objeto del procedimiento de limitación o de revocación con arreglo al artículo 105 bis será la patente europea tal como se haya concedido o modificado en procedimientos de oposición o de limitación ante la Oficina Europea de Patentes.

Regla 91. Competencia del procedimiento.

La División de Examen tomará las decisiones sobre las peticiones de limitación o de revocación de la patente europea con arreglo al artículo 105 bis. El párrafo 2 del artículo 18 se aplicará *mutatis mutandis*.

Regla 92. Requisitos de la petición.

(1) La petición de limitación o de revocación de una patente europea se presentará por escrito en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes. Podrá también presentarse en una lengua oficial de un Estado contratante, siempre que se presente una traducción en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, dentro del plazo especificado en el párrafo 2 de la regla 6. La Parte Tercera del Reglamento de Ejecución se aplicará *mutatis mutandis* a los documentos presentados en el procedimiento de limitación o de revocación.

(2) La petición contendrá:

(a) las indicaciones del titular de la patente europea que hace la petición (el peticionario), tal como dispone el párrafo 2 c) de la regla 41, y una indicación de los Estados contratantes para los que el solicitante es titular de la patente;

(b) el número de la patente de la que se solicita la limitación o revocación, y una lista de los Estados contratantes en que la patente ha producido efectos;

(c) en su caso, los nombres y direcciones de los titulares de la patente para aquellos Estados contratantes en los que el peticionario no es el titular, y las pruebas de que está legitimado para actuar en su nombre en el procedimiento;

(d) cuando se pide la limitación de la patente, la versión completa de las reivindicaciones modificadas y, en su caso, de la descripción y los dibujos modificados;

(e) cuando el peticionario ha designado un representante, indicaciones tal como dispone el párrafo 2 d) de la norma 41.

Regla 93. Preferencia del procedimiento de oposición.

(1) La petición de limitación o de revocación se considerará no presentada si en el momento de presentarla está pendiente un procedimiento de oposición en relación con la patente.

(2) Si, en el momento de presentar una oposición a una patente europea, está pendiente un procedimiento de limitación en relación con la misma, la División de Examen dará por finalizado el procedimiento de limitación y ordenará la devolución de la tasa de limitación. También se ordenará la devolución en cuanto a la tasa mencionada en la primera frase del párrafo 3 de la regla 95, si el peticionario ya la hubiera pagado.

Regla 94. *Rechazo de la solicitud por inadmisibles.*

Si la División de Examen considera que la petición de limitación o de revocación no cumple los requisitos de la regla 92, requerirá al solicitante a que subsane las deficiencias apreciadas, en el plazo que se señale. Si las deficiencias no se subsanan en el plazo debido, la División de Examen rechazará la solicitud por inadmisibles.

Regla 95. *Decisión sobre la petición.*

(1) Si la petición de revocación es admisible, la División de Examen revocará la patente y lo comunicará al peticionario.

(2) Si la petición de limitación es admisible, la División de Examen examinará si las reivindicaciones modificadas constituyen una limitación respecto a las reivindicaciones tal como se concedieron o se modificaron en procedimientos de oposición o de limitación y si cumplen con el artículo 84 y los párrafos 2 y 3 del 123. Si la petición no cumple estos requisitos, la División de Examen dará al solicitante la oportunidad de subsanar las deficiencias advertidas y de modificar las reivindicaciones y, en su caso, la descripción y dibujos, dentro del plazo que se señale.

(3) Si la petición de limitación es admisible con arreglo al párrafo 2, la División de Examen lo comunicará al peticionario y le requerirá a abonar la tasa establecida y a presentar una traducción de las reivindicaciones modificadas en las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas de la lengua del procedimiento, en un plazo de tres meses; la primera frase del párrafo 3 de la regla 82 se aplicará mutatis mutandis. Si el peticionario lleva a cabo estas acciones en el plazo debido, la División de Examen limitará la patente.

(4) Si el peticionario no responde en el plazo debido a la notificación expedida con arreglo al párrafo 2, o la solicitud de limitación no es admisible, o el solicitante no lleva a cabo las acciones requeridas con arreglo al párrafo 3 en el plazo debido, la División de Examen rechazará la solicitud.

Regla 96. *Contenido y forma del folleto modificado de patente europea.*

El folleto de la patente europea modificada incluirá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos tal como hayan sido modificados. Se aplicarán los párrafos 2 y 3 de la regla 73 y la regla 74.

SEXTA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Sexta Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Procedimiento de recurso

Regla 97. *Recurso contra el reparto y la fijación de las costas.*

(1) Ningún recurso podrá tener como único objeto el reparto de las costas del procedimiento de oposición.

(2) La decisión en la que se fije el importe de las costas del procedimiento de oposición no podrá ser objeto de recurso a no ser que el importe sea superior al de la tasa de recurso.



Regla 98. Renuncia o caducidad de la patente.

Podrá formularse recurso contra la decisión de una división de oposición aun cuando se haya renunciado a la patente europea en todos los Estados Contratantes designados o aunque la patente haya caducado en todos esos Estados.

Regla 99. Contenido del escrito de interposición de recurso y exposición de motivos del recurso.

(1) El escrito de interposición del recurso deberá contener:

- (a) el nombre y la dirección del recurrente con arreglo al párrafo 2 c) de la regla 41;
- (b) la referencia a la decisión impugnada; y
- (c) una petición en la que se defina el objeto del recurso.

(2) En la exposición de los motivos del recurso, el recurrente deberá exponer los motivos por los que proceda anular la decisión impugnada o la medida en que ésta deba ser modificada, así como los hechos y las pruebas en que se funde el recurso.

(3) La tercera parte del Reglamento de Ejecución se aplicará *mutatis mutandis* al escrito de interposición, la exposición de motivos y los documentos presentados en el procedimiento de recurso.

Regla 100. Examen del recurso.

(1) Salvo disposición en contrario, los preceptos relativos a un procedimiento ante el Departamento que ha tomado la decisión impugnada se aplicarán al procedimiento de recurso.

(2) Durante la tramitación del recurso, la Cámara de Recursos requerirá a las partes, con la frecuencia que sea necesario, para que presenten, en el plazo que les señale, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

(3) Si el solicitante no responde en los plazos fijados en el requerimiento a que se refiere el párrafo 2, la solicitud de patente europea se considerará retirada, a menos que la decisión impugnada haya sido dictada por la División Jurídica.

Regla 101. Rechazo del recurso por inadmisibilidad.

(1) Si el recurso no se ajusta a los artículos 106 a 108, a la regla 97 o al párrafo 1 b) o c) o al párrafo 2 de la regla 99, la Cámara de Recursos lo rechazará por inadmisibilidad, a menos que sean subsanadas las irregularidades antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del artículo 108.

(2) Si la Cámara de Recursos comprueba que el recurso no se ajusta al párrafo 1 a) de la regla 99, lo notificará al recurrente y le instará a subsanar las irregularidades observadas en el plazo de tiempo que le señale. Si no se subsanan esas irregularidades en los plazos previstos, la Cámara de Recursos rechazará el recurso por inadmisibile.

Regla 102. Forma de las decisiones de la Cámara de Recursos.



www.civil-mercantil.com

La decisión será autenticada por el presidente de la Cámara de Recursos y por el encargado de la secretaría de dicha Cámara habilitado a tal efecto, bien mediante su firma, bien por cualquier otro medio apropiado. La decisión contendrá:

- (a) la indicación de que ha sido dictada por la Cámara de Recursos;
- (b) la fecha en que se ha dictado;
- (c) los nombres del presidente y de los demás miembros de la Cámara de Recursos que hayan formado parte;
- (d) la designación de las partes y sus representantes;
- (e) las conclusiones de las partes;
- (f) la exposición sumaria de los hechos;
- (g) los motivos;
- (h) la parte dispositiva, incluida, en su caso, la decisión relativa a las costas del procedimiento.

Regla 103. Reembolso de la tasa de recurso.

(1) La tasa de recurso se reembolsará en su totalidad:

- (a) en caso de revisión preliminar o cuando la Cámara de Recursos considere admisible el recurso, si el reembolso es equitativo debido a un vicio sustancial de procedimiento, o
- (b) cuando se retire el recurso antes de la presentación de la exposición de motivos del mismo y antes de la expiración del plazo para la presentación de dicha exposición de motivos.

(2) La tasa de recurso se reembolsará al 50% si el recurso se retira antes de la expiración del plazo con arreglo al párrafo 1 b), siempre que la retirada se produzca:

- (a) al menos cuatro semanas antes de la fecha que se haya fijado para el procedimiento oral, en su caso;
- (b) si no se ha fijado fecha para el procedimiento oral, y la Cámara de Recursos ha enviado una notificación invitando al recurrente a presentar observaciones, antes de la expiración del plazo fijado por la Cámara para presentar observaciones;
- (c) en todos los demás casos, antes de que se dicte la decisión.

(2) El Departamento cuya decisión se recurre ordenará el reembolso si, al revisar su decisión, considera que el reembolso es equitativo en razón de una vulneración sustancial del procedimiento. En todos los demás casos, la Cámara de Recursos resolverá la cuestión del reembolso.

CAPÍTULO II

Petición de revisión por la Alta Cámara de Recursos

Regla 104. Otros vicios fundamentales de procedimiento.

Puede existir un defecto fundamental de procedimiento, de acuerdo con el párrafo 2 d) del artículo 112 bis cuando la Cámara de Recursos:



(a) no haya celebrado, con infracción del artículo 116, el procedimiento oral exigido por el peticionario, o

(b) se haya pronunciado sobre el recurso sin resolver una petición pertinente para esa decisión.

Regla 105. Infracciones penales.

La petición de revisión podrá fundarse en el párrafo 2 e) del artículo 112a si un tribunal o un órgano administrativo competente ha hecho constar en una decisión firme que ha ocurrido un delito; no será necesario que se haya dictado condena.

Regla 106. Obligación de formular objeciones.

La petición presentada en virtud del párrafo 2 a) a d) del artículo 112a únicamente será admisible cuando se haya formulado una objeción contra el defecto de procedimiento durante el procedimiento de recurso y la misma haya sido desestimada por la Cámara de Recursos, salvo que dicha objeción no se haya podido formular durante el procedimiento de recurso.

Regla 107. Contenido de la petición de revisión.

(1) La petición deberá contener:

(a) el nombre y la dirección del peticionario, tal como se prevé en el párrafo 2 c) de la regla 41;

(b) la mención de la decisión que haya de revisarse.

(2) En la petición deberán exponerse los motivos por los que proceda anular la decisión de la Cámara de Recursos, así como los hechos y las pruebas en los que se funde la misma.

(3) La parte tercera del Reglamento de Ejecución se aplicará *mutatis mutandis* a la petición de revisión y a los documentos presentados en el procedimiento.

Regla 108. Examen de la petición.

(1) Si la petición no se ajusta a lo establecido en los párrafos 1, 2 o 4 del artículo 112a, en la regla 106 o en los párrafos 1 b) o 2 de la regla 107, la Alta Cámara de Recursos la rechazará por inadmisibles, a menos que se hayan subsanado las irregularidades antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del párrafo 4 del artículo 112a.

(2) Si la Alta Cámara de Recursos considera que la petición no se ajusta al párrafo 1 a) de la regla 107, lo comunicará al peticionario y le requerirá para que subsane las deficiencias apreciadas en el plazo de tiempo que le señale. Si las deficiencias no se subsanan en el plazo debido, la Alta Cámara de Recursos rechazará la petición por inadmisibles.

(3) Si la petición tiene fundamento, la Alta Cámara de Recursos anulará la decisión de la Cámara de Recursos y ordenará la reapertura del procedimiento ante la Cámara de Recursos competente con arreglo al párrafo 4 de la regla 12. La Alta Cámara de Recursos podrá ordenar que los miembros de la Cámara de Recursos que hubieran tomado parte en la decisión anulada sean sustituidos.

Regla 109. Procedimiento en caso de petición de revisión.



www.civil-mercantil.com

(1) En los procedimientos sometidos al artículo 112a se aplicarán las disposiciones en relación a un procedimiento ante las Cámaras de Recursos, salvo disposición en contrario. No se aplicarán las disposiciones contenidas en la segunda frase del párrafo 1 de la regla 115, la primera frase del párrafo 2 de la regla 118 ni el párrafo 2 de la regla 132. La Alta Cámara de Recursos podrá especificar un plazo distinto del de la primera frase del párrafo 1 de la regla 4.

(2) La Alta Cámara de Recursos:

(a) estará formada por dos miembros juristas y un miembro técnico para resolver las peticiones de revisión y rechazar las que sean manifiestamente inadmisibles o infundadas; esa decisión exigirá unanimidad;

(b) estará formada por cuatro miembros juristas y un miembro técnico para resolver sobre la petición que no haya sido rechazada de conformidad con la letra a).

(3) Cuando la Alta Cámara de Recursos esté formada según lo previsto en el párrafo 2 a), resolverá sin la participación de las demás partes y sobre la base de la petición presentada.

Regla 110. *Reembolso de la tasa de petición de revisión.*

La Alta Cámara de Recursos ordenará el reembolso de la tasa de petición de revisión cuando se reabra el procedimiento ante las Cámaras de Recursos.

SÉPTIMA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Séptima Parte del Convenio

CAPÍTULO I

Decisiones y notificaciones de la Oficina Europea de Patentes

Regla 111. *Forma de las decisiones.*

(1) Las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento oral ante la Oficina Europea de Patentes podrán ser pronunciadas oralmente. A continuación se formalizarán por escrito y se notificarán a las partes.

(2) Las decisiones de la Oficina Europea de Patentes susceptibles de recurso deberán motivarse e ir acompañadas de una comunicación que indique que la decisión de que se trate podrá recurrirse y en la que se señalen a las partes las disposiciones de los artículos 106 a 108, cuyo texto deberá acompañarse. Las partes no podrán alegar la omisión de esta comunicación.

Regla 112. *Constatación de la pérdida de un derecho.*

(1) Si la Oficina Europea de Patentes observa que se ha producido una pérdida de derecho sin que se haya tomado una decisión desestimatoria de la solicitud de patente europea, de concesión, de revocación o de mantenimiento de la patente europea, o una decisión relativa a la práctica de pruebas, deberá notificarlo a la parte interesada.

(2) Si la parte interesada considera que las conclusiones de la Oficina Europea de Patentes no son fundadas, podrá, en un plazo de dos meses a contar desde la notificación a



www.civil-mercantil.com

que se refiere el párrafo 1, pedir una decisión al respecto. La Oficina Europea de Patentes únicamente tomará esa decisión en caso de que no comparta el punto de vista de la parte interesada; en caso contrario, informará a esta última.

Regla 113. *Firma, nombre y sello.*

(1) Toda decisión, citación, comunicación y notificación de la Oficina Europea de Patentes deberá ir provista de la firma y del nombre del empleado responsable.

(2) Si uno de los documentos mencionados en el párrafo 1 es elaborado por el empleado responsable por medio de un ordenador, se podrá reemplazar la firma por un sello. Si ese documento se elabora automáticamente por ordenador, no será necesario tampoco indicar el nombre del empleado responsable. Lo anterior es válido asimismo para las notificaciones y comunicaciones preimpresas.

CAPÍTULO II

Observaciones de terceros

Regla 114. *Observaciones de terceros.*

(1) Las observaciones de terceros deberán presentarse por escrito en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y estar motivadas. Se aplicará el párrafo 3 de la regla 3.

(2) Estas observaciones se notificarán al solicitante o al titular de la patente, que podrá formular alegaciones.

CAPÍTULO III

Procedimiento oral y práctica de pruebas

Regla 115. *Citación al procedimiento oral.*

(1) La citación de las partes a procedimiento oral de conformidad con el artículo 116 contendrá una referencia al párrafo 2 de la presente regla. Fijará un plazo mínimo de dos meses, a menos que las partes convengan en un plazo más breve.

(2) Si una parte debidamente citada ante la Oficina Europea de Patentes a un procedimiento oral no comparece, podrá seguirse el procedimiento en su ausencia.

Regla 116. *Preparación del procedimiento oral.*

(1) En la citación, la Oficina Europea de Patentes señalará las cuestiones que considere necesario examinar a efectos de la decisión que vaya a tomarse. Al mismo tiempo, fijará una fecha hasta la cual podrán aportarse documentos escritos para la preparación del procedimiento oral. No se aplicará la regla 132. Los nuevos hechos o pruebas presentados después de esta fecha podrán no tenerse en cuenta, a menos que proceda admitirlos por haberse producido un cambio en el objeto del procedimiento.

(2) Si al solicitante o al titular de la patente se le han notificado motivos que se opongan a la concesión o al mantenimiento de la patente, se le podrá requerir que aporte, hasta la fecha prevista en la segunda frase del párrafo 1, los documentos que reúnan los requisitos del Convenio. Las frases tercera y cuarta del párrafo 1 se aplicarán mutatis mutandis.

**Regla 117. Decisión sobre la práctica de pruebas.**

Cuando la Oficina Europea de Patentes considere necesario oír a una parte, un testigo o un perito, o proceder a una inspección, dictará al respecto una decisión en la que se hará constar la prueba que se va a practicar, los hechos pertinentes que se van a verificar, así como el día, hora y lugar en que se procederá a la práctica de dicha prueba. Si una parte ha pedido la audiencia de un testigo o de un perito, la decisión fijará el plazo en el que esta parte deberá comunicar el nombre y la dirección del testigo o del perito.

Regla 118. Citación para comparecer ante la Oficina Europea de Patentes.

(1) Las partes, los testigos o los peritos que deban ser oídos en el procedimiento serán citados ante la Oficina Europea de Patentes.

(2) La citación de las partes, testigos o peritos deberá enviarse con una antelación mínima de dos meses, a menos que los interesados convengan en un plazo más breve. La citación deberá contener:

(a) un extracto de la decisión a que se refiere la regla 117, indicando la fecha, hora y lugar en que se procederá a la práctica de la prueba ordenada, así como los hechos sobre los que las partes, testigos o peritos serán oídos;

(b) los nombres de las partes y la indicación de los derechos que los testigos y peritos podrán alegar en virtud de los párrafos 2 a 4 de la regla 122;

(c) una indicación según la cual cualquier parte, testigo o perito podrá pedir ser oído por las autoridades judiciales competentes del Estado en el que tenga su domicilio, de conformidad con la regla 120, y un requerimiento para que informe a la Oficina Europea de Patentes, en el plazo que se le señale, si está dispuesto a comparecer ante la Oficina Europea de Patentes.

Regla 119. Práctica de pruebas ante la Oficina Europea de Patentes.

(1) La División de Examen, la División de Oposición y la Cámara de Recursos podrán encargar a uno de sus miembros que proceda a la práctica de las pruebas.

(2) Antes de oírlos, se informará a las partes, testigos o peritos de que la Oficina Europea de Patentes podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes del Estado en el que tengan su domicilio que los oigan de nuevo bajo juramento o de cualquier otra forma igualmente vinculante.

(3) Las partes podrán asistir a la práctica de la prueba y hacer cualquier pregunta pertinente a la parte, al testigo o al perito que esté declarando.

Regla 120. Audiencia ante un tribunal nacional competente.

(1) Una parte, un testigo o un perito citado ante la Oficina Europea de Patentes podrá pedir autorización para ser oído por un tribunal competente del Estado en que tenga su domicilio. Si se formula esta petición, o si no se recibe respuesta dentro del plazo señalado en la citación, la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 131, podrá pedir al tribunal competente que oiga a la persona de que se trate.

(2) Si una parte, un testigo o un perito ha sido oído por la Oficina Europea de Patentes, esta última, si considera deseable que el testimonio se preste bajo juramento o de otra forma igualmente vinculante, podrá pedir al tribunal competente del Estado en que la persona de que



se trate tenga su domicilio que le oiga de nuevo en esas condiciones, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 131.

(3) Cuando la Oficina Europea de Patentes solicite de un tribunal competente que tome una declaración, podrá pedir que el testimonio se tome bajo juramento o de otra forma igualmente vinculante y autorizar a uno de los miembros del Departamento interesado en asistir a la audiencia de la parte, del testigo o del perito y a interrogarle, bien a través del tribunal o bien directamente.

Regla 121. Designación de peritos.

(1) La Oficina Europea de Patentes decidirá la forma en que deberán presentarse los informes de los peritos que designe.

(2) El mandato del perito deberá contener:

(a) una descripción precisa de su cometido;

(b) el plazo dentro del cual deberá presentarse el informe pericial;

(c) los nombres de las partes en el procedimiento;

(d) la indicación de los derechos que puede alegar, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 2 al 4 de la regla 122.

(3) Se remitirá a las partes una copia del dictamen escrito.

(4) Las partes podrán recusar a los peritos. El Departamento competente de la Oficina Europea de Patentes resolverá acerca de la recusación.

Regla 122. Costas de la práctica de la prueba.

(1) La Oficina Europea de Patentes podrá supeditar la práctica de la prueba al depósito en la Oficina, por la parte que lo haya solicitado, de una provisión de fondos cuyo importe se calculará por referencia a una estimación de las costas.

(2) Los testigos o peritos que, habiendo sido citados por la Oficina Europea de Patentes, comparezcan ante ella, tendrán derecho a un reembolso adecuado de sus gastos de desplazamiento y de alojamiento. Podrá concedérseles un anticipo sobre estos gastos. Lo anteriormente expresado será válido también para las personas que comparezcan ante la Oficina Europea de Patentes sin que hayan sido citados y que declaren como testigos o peritos.

(3) Los testigos que tengan derecho a un reembolso en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2 tendrán derecho además a una indemnización apropiada por lucro cesante; los peritos tendrán derecho a honorarios correspondientes a la remuneración de su trabajo. Estas indemnizaciones u honorarios serán pagados a los testigos o peritos después del cumplimiento de sus deberes o de su función.

(4) El Consejo de Administración determinará el procedimiento de aplicación de los párrafos 2 y 3. Los importes debidos en virtud de esas disposiciones serán satisfechos por la Oficina Europea de Patentes.

Regla 123. Conservación de las pruebas.

(1) Previa solicitud, la Oficina Europea de Patentes podrá proceder sin dilación a tomar medidas con el fin de conservar las pruebas de hechos que pudieran afectar a una decisión que podría tener que adoptarse en relación con una solicitud de patente europea o con una



www.civil-mercantil.com

patente europea, cuando existan fundados temores de que su comprobación sería luego más difícil, cuando no imposible. La fecha de la adopción de medidas deberá notificarse al solicitante o al titular de la patente con tiempo suficiente para que pueda participar en la misma. Podrá formular cualquier pregunta que sea pertinente.

(2) La petición deberá contener:

- (a) indicaciones relativas al peticionario previstas en el párrafo 2 c) de la regla 41;
- (b) indicaciones suficientes para permitir la identificación de la solicitud de patente europea o de la patente europea de que se trate;
- (c) una mención de los hechos respecto de los cuales tenga que practicarse la prueba;
- (d) pormenores de los medios utilizados para la aportación o la obtención de pruebas;
- (e) una exposición de los motivos en que se base la presunción de que comprobar los hechos posteriormente sería más difícil o incluso imposible.

(3) La petición sólo se considerará presentada después de haber pagado la tasa prescrita.

(4) La decisión sobre la petición, así como cualquier práctica de pruebas que resulte de ella, serán adoptadas por el órgano de la Oficina Europea de Patentes al que correspondería tomar la decisión que pueda verse afectada por los hechos cuya prueba debe aportarse. Se aplicarán las disposiciones relativas a la práctica de la prueba en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes.

Regla 124. Acta de los procedimientos orales y de la práctica de la prueba.

(1) Los procedimientos orales y las prácticas de la prueba darán lugar a la redacción de un acta que contenga lo esencial del procedimiento oral o de la práctica de la prueba, las declaraciones pertinentes de las partes y las alegaciones de éstas, de los testigos o de los peritos, así como el resultado de cualquier inspección.

(2) El acta de la declaración de un testigo, de un perito o de una parte le será leída o le será sometida para su conocimiento o, cuando esté registrada por medios técnicos, se le reproducirá, a menos que renuncie a este derecho. En el acta deberá hacerse constar el cumplimiento de esta formalidad, así como la aprobación del acta por el autor de la declaración. Cuando el acta no sea aprobada, habrán de indicarse las objeciones formuladas. No será necesario reproducir el acta ni obtener la aprobación de la misma si la declaración del testigo ha sido registrada literal y directamente, utilizando medios técnicos.

(3) El acta será autenticada por el empleado que la haya extendido y por el empleado que haya dirigido el procedimiento oral o la práctica de la prueba, bien mediante su firma, o bien por cualquier otro medio apropiado.

(4) Se entregará copia del acta a las partes.

CAPÍTULO IV

Notificaciones

Regla 125. Disposiciones generales.

(1) La Oficina Europea de Patentes notificará de oficio a los interesados las decisiones y citaciones, y toda notificación u otra comunicación que dé lugar a un plazo, o de las que los interesados deban ser notificados con arreglo al Convenio, o cuya notificación haya sido



dispuesta por el presidente de la Oficina Europea de Patentes. Las notificaciones deberán hacerse como documento original, en una copia del mismo certificada conforme o que lleve el sello de la Oficina Europea de Patentes, o en una impresión de ordenador provista de dicho sello o en un documento electrónico que contenga el sello mencionado o tenga otro tipo de certificación. Las copias de los documentos aportados por las partes no requerirán dicha certificación.

(2) La notificación se hará de una de estas formas:

- (a) por correo postal, de conformidad con la regla 126;
- (b) mediante medios de comunicación electrónica de conformidad con la regla 127;
- (c) por entrega en los locales de la Oficina Europea de Patentes de conformidad con la regla 128; o
- (d) por publicación, de conformidad con la regla 129.

(3) La notificación por el conducto del servicio central de la propiedad industrial de un Estado Contratante se hará de conformidad con la normativa aplicable a ese servicio en los procedimientos nacionales.

(4) Cuando un documento haya llegado a su destinatario, si la Oficina Europea de Patentes no puede probar que ha sido notificado debidamente, o si no se han observado las disposiciones relativas a la notificación, se considerará que el documento ha sido notificado en la fecha determinada por la Oficina Europea de Patentes como fecha de recepción.

Regla 126. Notificación mediante los servicios postales.

(1) Las decisiones que abran un plazo para la interposición del recurso o para la presentación de una petición de revisión, las citaciones y todos los demás documentos en los que el Presidente de la Oficina Europea de Patentes así lo acuerde serán notificados mediante correo certificado con acuse de recibo. Las demás certificaciones por correo se harán mediante correo certificado.

(2) Cuando la notificación se haga de conformidad con el párrafo 1, se considerará entregada a su destinatario en el décimo día después de su entrega al servicio postal contratado, a menos que el documento a notificar no haya llegado al destinatario, o le haya llegado en una fecha posterior; en caso de controversia incumbirá a la Oficina Europea de Patentes demostrar que la carta ha llegado a su destino o demostrar, en su caso, la fecha de su entrega al destinatario.

(3) La notificación de conformidad con el párrafo 1 se considerará efectuada aunque no se haya aceptado la entrega de la carta.

(4) En la medida en que la notificación mediante los servicios postales no esté enteramente regulada por los párrafos 1 a 3, la normativa aplicable será la del Estado en el que se efectúe la notificación.

Regla 127. Notificación por medios electrónicos.

(1) La notificación se podrá efectuar por medios electrónicos, según determine el Presidente de la Oficina Europea de Patentes y en las condiciones que éste establezca.

(2) Si la notificación se efectúa por medios electrónicos, el documento electrónico se considerará entregado al destinatario una vez transcurridos diez días desde su transmisión, salvo que no haya podido llegar a destino o haya llegado a destino en una fecha posterior; en



www.civil-mercantil.com

caso de controversia, corresponderá a la Oficina Europea de Patentes probar que el documento electrónico ha llegado a su destino o la fecha de entrega, según el caso.

Regla 128. Notificación mediante entrega directa.

La notificación podrá efectuarse en los locales de la Oficina Europea de Patentes mediante entrega directa del documento al destinatario, que deberá acusar recibo en el momento de dicha entrega. La notificación se considerará efectuada aun cuando el destinatario se niegue a aceptar el documento o a acusar recibo del mismo.

Regla 129. Notificación pública.

(1) Cuando no sea posible conocer la dirección del destinatario, o cuando resulte imposible la notificación prevista en el párrafo 1 de la regla 126, incluso después de una segunda tentativa, la notificación se efectuará mediante su publicación.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará la forma de la publicación, así como el momento en que empezará a computarse el plazo de un mes a cuya expiración se considerará notificado el documento.

Regla 130. Notificación a los representantes.

(1) Cuando se haya designado a un representante, las notificaciones se dirigirán al mismo.

(2) Cuando una de las partes haya designado varios representantes, bastará con que la notificación se haga a cualquiera de ellos.

(3) Si varias partes tienen un representante común, bastará con que la notificación se haga a éste.

CAPÍTULO V

Límites temporales

Regla 131. Cómputo de plazos.

(1) Los plazos se fijarán en años, meses, semanas o días completos.

(2) El cómputo comenzará al día siguiente del hecho de referencia, ya sea éste un acto de procedimiento o la expiración de un plazo anterior. Salvo disposición en contrario, cuando el acto consista en una notificación, el hecho de referencia considerado será la recepción del documento notificado.

(3) Cuando el plazo se exprese en años, expirará en el año que corresponda, el mismo mes y el mismo día en que se produjo el hecho; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expirará el último día del mes.

(4) Cuando el plazo se exprese en meses, expirará en el mes que corresponda, el mismo día en que se produjo el hecho; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expirará el último día del mes.

(5) Cuando el plazo se exprese en semanas, expirará en la semana que corresponda, el mismo día de la semana en que se produjo el hecho.

Regla 132. Determinación de plazos por la Oficina Europea de Patentes.



(1) Cuando el Convenio o el presente Reglamento de Ejecución remita a la «determinación de un plazo», ésta incumbirá a la Oficina Europea de Patentes.

(2) Salvo disposición en contrario, un plazo señalado por la Oficina Europea de Patentes no podrá ser inferior a dos meses ni superior a cuatro; en determinadas circunstancias, podrá ampliarse hasta seis meses. En determinados casos, el plazo podrá prorrogarse mediante solicitud presentada antes de su expiración.

Regla 133. Documentos recibidos con retraso.

(1) Un documento recibido con retraso por la Oficina Europea de Patentes se considerará recibido en plazo cuando, antes de la expiración del mismo, y de conformidad con las condiciones fijadas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes, dicho documento haya sido entregado en un servicio postal reconocido dentro del plazo, a menos que el documento sea recibido más de tres meses después de la expiración del plazo.

(2) El párrafo 1 será aplicable *mutatis mutandis* cuando se trate de actos realizados ante la autoridad competente a que se refieren los párrafos 1 b) o 2 b) del artículo 75.

Regla 134. Prórroga de los plazos.

(1) Si un plazo expira en un día en que las oficinas de recepción de la Oficina Europea de Patentes previstas en el párrafo 1 de la regla 35 no estén abiertas para recibir la entrega de documentos, o en un día en que el correo normal no se reparta a aquéllas por razones distintas de las indicadas en el párrafo 2, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente en que todas las oficinas de recepción estén abiertas para recibir esos documentos y en que se reparta el correo. Lo dispuesto en esta primera frase se aplicará, *mutatis mutandis*, si no se reciben los documentos presentados por alguno de los medios electrónicos permitidos por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes con arreglo a la regla 2.

(2) Si un plazo expira en un día en que se haya producido una alteración general en la distribución del correo en un Estado Contratante, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente al final del período de alteración para las partes que tengan su domicilio en ese Estado, o que hayan designado representantes con domicilio profesional en dicho Estado. Cuando el Estado afectado sea aquel en que la Oficina Europea de Patentes tiene su sede, la presente disposición será aplicable a todas las partes y a sus representantes. La primera frase se aplicará, *mutatis mutandis*, al plazo previsto en el párrafo 2 de la regla 37.

(3) Los párrafos 1 y 2 serán aplicables cuando se trate de actos llevados a cabo ante la autoridad competente conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 b) o 2 b) del artículo 75.

(4) La Oficina Europea de Patentes publicará la fecha de inicio y de finalización de las alteraciones a que hace referencia el párrafo 2.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 a 4, la parte interesada podrá aportar pruebas de que, en los diez días precedentes a la fecha de expiración de un plazo, el servicio postal ha sufrido alteraciones por razón de un hecho excepcional, como desastres naturales, guerras, desórdenes públicos, fallos generalizados de los medios electrónicos permitidos por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes con arreglo al apartado 1 de la regla 2, o por otras razones similares que afecten a la localidad en que la parte o su representante tenga su domicilio o su centro de actividad. Si, a la vista de las pruebas aportadas, la Oficina Europea de Patentes queda convencida de que han concurrido dichas circunstancias, el documento recibido con retraso se considerará recibido dentro de plazo, siempre que el envío postal o la transmisión se haya efectuado en los cinco días siguientes a la finalización de la alteración.

**Regla 135. Prosecución del procedimiento.**

(1) La prosecución del procedimiento conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121 se solicitará, previo pago de la tasa establecida, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación del incumplimiento del plazo o de la pérdida de derechos. Los actos no realizados deberán cumplimentarse dentro del plazo establecido para formular la solicitud.

(2) Se excluirá la prosecución del procedimiento respecto de los plazos establecidos en el artículo 121, párrafo 4, y de los previstos en la regla 6, párrafo 1, regla 16, párrafo 1 a), regla 31, párrafo 2, regla 36, párrafo 2, regla 40, párrafo 3, regla 51, párrafos 2 a 5, regla 52, párrafos 2 y 3, regla 16, párrafo 1 a), en las reglas 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, en la regla 112, párrafo 2 y en la regla 164, párrafos 1 y 2.

(3) La instancia competente para pronunciarse sobre el acto no realizado resolverá la solicitud de prosecución.

Regla 136. Restitutio in integrum.

(1) Las solicitudes de *restitutio in integrum* conforme al artículo 122, párrafo 1, deberán presentarse por escrito en un plazo de dos meses a partir de la desaparición de las causas que dieron lugar a la inobservancia del plazo, pero en todo caso dentro del año siguiente a la expiración del plazo no observado. Sin embargo, las solicitudes relativas a los plazos establecidos en el artículo 87, párrafo 1, y en el artículo 112a, párrafo 4, deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la expiración de dichos plazos. No se considerará presentada la solicitud salvo que se haya abonado la tasa establecida.

(2) La solicitud deberá estar motivada e indicar los hechos en los que se fundamenta. Los actos no realizados deberán cumplimentarse dentro del plazo que el párrafo 1 establece para la presentación de la solicitud.

(3) Se excluirá la *restitutio in integrum* respecto de los plazos para los que esté prevista la prosecución del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 121 y respecto del propio plazo para solicitarla.

(4) La instancia competente para conocer del acto no realizado resolverá la solicitud de *restitutio in integrum*.

CAPÍTULO VI**Modificaciones y correcciones****Regla 137. Modificación de la solicitud de patente europea.**

(1) Salvo disposición en contrario, el solicitante no podrá modificar la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de una solicitud de patente europea antes de haber recibido el informe de búsqueda europea.

(2) Al formular comentarios, correcciones o modificaciones en respuesta a las notificaciones de la Oficina Europea de Patentes conforme a lo dispuesto en la regla 70a, párrafos 1 o 2, o en la regla 161, párrafo 1, el solicitante podrá, por propia iniciativa, modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

(3) No se podrá realizar ninguna modificación posterior sin el consentimiento de la División de Examen.



www.civil-mercantil.com

(4) Al presentar las solicitudes de modificación indicadas en los párrafos 1 a 3, el solicitante deberá describir dichas modificaciones y señalar sus fundamentos. Si la División de Examen observa el incumplimiento de algún requisito, podrá instar la subsanación de dicha deficiencia en el plazo de un mes.

(5) Las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda y que no estén relacionados con la invención o con la pluralidad de invenciones inicialmente reivindicadas de tal modo que formen un único concepto inventivo general. Tampoco podrán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda conforme a lo dispuesto en las regla 62a o 63.

Regla 138. *Reivindicaciones, descripciones y dibujos diferentes para Estados diferentes.*

Si se informa a la Oficina Europea de Patentes de la existencia de un derecho anterior en el sentido del párrafo 2 del artículo 139, la solicitud de patente europea o la patente europea podrá constar, para ese o esos Estados, de reivindicaciones y, en su caso, de una descripción y de dibujos diferentes de aquellos de los que consta la solicitud o la patente para otros Estados designados.

Regla 139. *Corrección de errores en los documentos sometidos a la Oficina Europea de Patentes.*

Las faltas de expresión o de transcripción y los errores contenidos en cualquier documento sometido a la Oficina Europea de Patentes podrán ser rectificadas previa solicitud. No obstante, si la solicitud de rectificación se refiere a la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que la intención del solicitante sólo podía corresponderse con el sentido de la rectificación propuesta.

Regla 140. *Rectificación de errores en las decisiones.*

En las decisiones adoptadas por la Oficina Europea de Patentes sólo podrán rectificarse las faltas de expresión, de transcripción y los errores manifiestos.

CAPÍTULO VII

Información relativa al estado de la técnica

Regla 141. *Información relativa al estado de la técnica.*

(1) El solicitante que alegue prioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 87 deberá presentar una copia de los resultados de las búsquedas llevadas a cabo por la autoridad ante la cual se presentó la anterior solicitud junto con la solicitud de patente europea, en el momento de la entrada en la fase europea si se trata de una solicitud PCT, o tan pronto como dichos resultados le hayan sido facilitados.

(2) La copia de la solicitud indicada en el párrafo 1 se considerará debidamente presentada si está a disposición de la Oficina Europea de Patentes y se incluye en el expediente de la solicitud de patente europea en las condiciones establecidas por su Presidente.



www.civil-mercantil.com

(3) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2, la Oficina Europea de Patentes podrá requerir al solicitante a que, en el plazo de dos meses, le facilite información sobre el estado de la técnica, en el sentido del párrafo 1 del artículo 124.

CAPÍTULO VIII

Interrupción del procedimiento

Regla 142. *Interrupción del procedimiento.*

(1) El procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se interrumpirá:

(a) en caso de fallecimiento o de declaración de incapacidad del solicitante o del titular de la patente europea o de la persona autorizada por la legislación nacional a actuar en su nombre. Sin embargo, si estos hechos no afectan al poder del representante designado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 134, el procedimiento sólo se interrumpirá a solicitud de dicho representante;

(b) si el solicitante o el titular de la patente se encuentran en la imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento como consecuencia de una acción entablada contra sus bienes y derechos;

(c) en caso de fallecimiento o de incapacidad del representante del solicitante o del representante del titular de la patente, o cuando el representante se encuentre en la imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento como consecuencia de una acción entablada contra sus bienes.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes tenga conocimiento de la identidad de la persona autorizada para continuar el procedimiento en los casos a que se refiere el párrafo 1 a) o b), notificará a esa persona y, en su caso, a cualquier tercero, que el procedimiento se reanudará en la fecha que señale.

(3) En el caso contemplado en el párrafo 1 c), el procedimiento se reanudará cuando se comunique a la Oficina Europea de Patentes la designación de un nuevo representante del solicitante, o cuando la Oficina haya notificado a las otras partes que se ha designado a un nuevo representante del titular. Si, en un plazo de tres meses a contar desde el comienzo de la interrupción del procedimiento, a la Oficina Europea de Patentes no se le ha comunicado el nombramiento de un nuevo representante, notificará al solicitante o al titular de la patente que:

(a) en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 133, que la solicitud de patente europea se considerará retirada o que se revocará la patente europea, si la comunicación no se ha realizado en el plazo de dos meses a partir de la fecha de dicha notificación; o que

(b) en los demás casos, el procedimiento se reanudará con el solicitante o con el titular de la patente europea a partir de la fecha de esa notificación.

(4) El cómputo de los plazos en curso en la fecha de interrupción del procedimiento, con excepción de los plazos de presentación de la solicitud de examen y de pago de las tasas de renovación, se reiniciará el día en que se reanude el procedimiento. Si en esa fecha faltasen menos de dos meses para la expiración del plazo previsto para la presentación de la solicitud de examen, ésta podrá presentarse hasta transcurridos dos meses desde dicha fecha.

CAPÍTULO IX



Información al público

Regla 143. *Inscripción en el Registro Europeo de Patentes.*

(1) En el Registro Europeo de Patentes constarán los siguientes datos:

- (a) el número de la solicitud de patente europea;
- (b) la fecha de presentación de la solicitud;
- (c) el título de la invención;
- (d) los símbolos de clasificación atribuidos a la solicitud;
- (e) los Estados Contratantes designados;
- (f) los datos relativos al solicitante o al titular de la patente según lo previsto en el párrafo 2 c) de la regla 41;
- (g) el nombre, apellidos y dirección del inventor designado por el solicitante o por el titular de la patente, a menos que el inventor haya renunciado al derecho de ser mencionado como tal en virtud del párrafo 1 de la regla 20;
- (h) los datos relativos al representante del solicitante o del titular de la patente europea a que se refiere el párrafo 2 d) de la regla 41; en caso de pluralidad de representantes, solamente se inscribirán en el registro los datos del representante citado en primer lugar, seguido de la indicación «y otros»; en el caso de las asociaciones contempladas en el párrafo 11 de la regla 152, sólo se inscribirán en el registro su denominación y dirección;
- (i) los datos referentes a la prioridad (fecha, Estado y número de expediente de la solicitud anterior);
- (j) en caso de división de la solicitud, el número de todas las solicitudes divisionarias;
- (k) cuando se trate de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada conforme al párrafo 1 b) del artículo 61, los datos mencionados en las letras a), b) e i) respecto de la solicitud anterior;
- (l) la fecha de publicación de la solicitud y, en su caso, la fecha de la publicación separada del informe de búsqueda europea;
- (m) la fecha de la presentación de la solicitud de examen;
- (n) la fecha en que se haya denegado, retirado o considerado retirada la solicitud;
- (o) la fecha de publicación de la mención de concesión de la patente europea;
- (p) la fecha de caducidad de la patente europea en un Estado Contratante durante el plazo de oposición y, en su caso, mientras no recaiga resolución firme sobre la oposición;
- (q) la fecha de presentación del escrito de oposición;
- (r) la fecha y el sentido de la resolución relativa a la oposición;
- (s) las fechas de la suspensión y de la reanudación del procedimiento en los casos previstos en las reglas 14 y 78;
- (t) las fechas de interrupción y reanudación del procedimiento en el caso previsto en la regla 142;
- (u) la fecha de *restitutio in integrum* cuando se haya realizado una inscripción en virtud de las letras n) o r);
- (v) la presentación de una solicitud de transformación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 135;
- (w) la constitución de derechos sobre la solicitud o sobre la patente europea y la transmisión de esos derechos, cuando el presente Reglamento de Ejecución exija su inscripción.



www.civil-mercantil.com

(x) la fecha y el sentido de las resoluciones sobre solicitudes de limitación o revocación de la patente europea;

(y) la fecha y el sentido de las resoluciones de la Alta Cámara de Recursos sobre solicitudes de revisión.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá ordenar que se inscriban en el Registro Europeo de Patentes otros datos distintos de los previstos en el párrafo 1.

Regla 144. *Documentos del expediente excluidos de la inspección pública.*

En virtud del párrafo 4 del artículo 128, los documentos del expediente excluidos de la inspección pública serán:

(a) los documentos relativos a la abstención o a la recusación de miembros de las Cámaras de Recursos o de la Alta Cámara de Recursos;

(b) los proyectos de decisiones y de notificaciones, así como cualquier otro documento que sirva de base para la preparación de decisiones y notificaciones y que no haya de ser comunicado a las partes;

(c) la designación del inventor cuando éste haya renunciado a ser mencionado como tal, en virtud de lo previsto en el párrafo 1 de la regla 20;

(d) cualquier otro documento excluido de la inspección pública por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes si se considera que su consulta no respondería a los fines de informar al público sobre la solicitud de patente europea o la patente europea.

Regla 145. *Forma de la inspección pública.*

(1) La inspección pública de los expedientes de solicitudes de patentes europeas y de patentes europeas se hará sobre los documentos originales o sobre copias de los mismos, o bien sobre los medios técnicos de almacenamiento de datos si los expedientes se conservan de esta forma.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará la forma de la inspección pública, incluidos los casos en que haya que pagar una tasa de administración.

Regla 146. *Comunicación de la información contenida en los expedientes.*

Sin perjuicio de las restricciones previstas en los párrafos 1 a 4 del artículo 128 y en la regla 144, la Oficina Europea de Patentes podrá comunicar, previa solicitud, información relativa a los expedientes de solicitudes de patentes europeas o de patentes europeas, con sujeción al pago de una tasa administrativa. No obstante, la Oficina Europea de Patentes podrá optar por la inspección pública del expediente si lo considera oportuno, teniendo en cuenta la cantidad de datos que tengan que suministrarse.

Regla 147. *Constitución, mantenimiento y conservación de los expedientes.*

(1) La Oficina Europea de Patentes constituirá, mantendrá y conservará expedientes relativos a todas las solicitudes de patente europea y a todas las patentes europeas.

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará la forma en que se constituirán, mantendrán y conservarán esos expedientes.



www.civil-mercantil.com

(3) Los documentos incorporados a un expediente electrónico se considerarán originales.

(4) Los expedientes se conservarán como mínimo durante los cinco años posteriores a la finalización del año en el que, según el caso:

- (a) se haya rechazado, retirado o considerado retirada la solicitud;
- (b) la Oficina Europea de Patentes haya revocado la patente; o
- (c) haya expirado en el último de los Estados designados la patente o la protección correspondiente contemplada en el párrafo 2 del artículo 63.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, los expedientes relativos a las solicitudes que hayan dado lugar a la presentación de solicitudes divisionarias conforme a lo dispuesto en el artículo 76, o a nuevas solicitudes conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 61, se conservarán durante al menos el mismo plazo que el expediente correspondiente a cualquiera de estas últimas. Esta disposición será igualmente aplicable a los expedientes de patentes europeas a las que hayan podido dar lugar las solicitudes.

CAPÍTULO X

Cooperación judicial y administrativa

Regla 148. *Comunicaciones entre la Oficina Europea de Patentes y las administraciones de los Estados Contratantes.*

(1) Las comunicaciones entre la Oficina Europea de Patentes y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados Contratantes que deriven de la aplicación del presente Convenio tendrán lugar de forma directa. La Oficina Europea de Patentes y los órganos jurisdiccionales o administrativos de los Estados Contratantes podrán ponerse en contacto a través de esos servicios centrales.

(2) Los gastos resultantes de cualquier comunicación prevista en el párrafo 1 correrán a cargo de la administración que haya realizado la comunicación; estas comunicaciones estarán exentas de tasas.

Regla 149. *Inspección de expedientes por los tribunales o administraciones de los Estados Contratantes o mediante su intermediación.*

(1) La inspección de los expedientes de solicitudes de patente europea o de patentes europeas por parte de los tribunales o administraciones de los Estados Contratantes se efectuará sobre los originales o copias de los mismos; no se aplicará la regla 145.

(2) Las autoridades judiciales y el ministerio fiscal de los Estados Contratantes, en el curso de los procesos que ante ellos se sustancien, podrán comunicar a terceros los expedientes o copias de los mismos que les hayan sido remitidos por la Oficina Europea de Patentes. Estas comunicaciones se efectuarán conforme a lo previsto en el artículo 128 y estarán exentas de tasas.

(3) Al remitir expedientes, la Oficina Europea de Patentes señalará las restricciones que puedan resultar aplicables a la inspección del expediente por parte de terceros, de conformidad con los párrafos 1 y 4 del artículo 128.

Regla 150. *Procedimiento de exhorto.*



(1) Cada Estado Contratante designará una autoridad central encargada de recibir los exhortos procedentes de la Oficina Europea de Patentes y de transmitirlos a la autoridad competente para su ejecución.

(2) La Oficina Europea de Patentes redactará los exhortos en la lengua de la autoridad competente o acompañará a los mismos una traducción en la lengua de dicha autoridad.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 5 y 6, la autoridad competente aplicará la legislación de su país en lo relativo al procedimiento a seguir para la ejecución de los mencionados exhortos, y en particular, en lo relativo a los medios de ejecución forzosa apropiados.

(4) Cuando la autoridad requerida no sea la competente, los exhortos serán devueltos de oficio y sin dilación a la autoridad central mencionada en el párrafo 1. Esta última remitirá el exhorto a la autoridad judicial o administrativa competente de ese Estado o lo devolverá a la Oficina Europea de Patentes si en dicho Estado ninguna autoridad posee competencia en el asunto.

(5) La Oficina Europea de Patentes será informada de la fecha y lugar en que se vaya a proceder a una práctica de pruebas o a cualquier otra medida judicial e informará de ello a las partes, testigos y peritos interesados.

(6) A solicitud de la Oficina Europea de Patentes, la autoridad judicial o administrativa competente facultará a los miembros del organismo interesado a asistir a la ejecución y a interrogar a cualquier persona que preste declaración, bien directamente, o bien por conducto de dicha autoridad.

(7) La ejecución de exhortos no podrá dar lugar al reembolso de tasas o costas, cualquiera que sea su naturaleza. Sin embargo, el Estado en que se ejecuten los exhortos tendrá derecho a exigir de la Organización el reembolso de los honorarios de peritos o intérpretes y las costas que resulten de la aplicación del procedimiento previsto en el párrafo 6.

(8) Si la ley aplicada por la autoridad judicial o administrativa competente obliga a las partes a recabar las pruebas y dicha autoridad no está en condiciones de ejecutar por sí misma el exhorto, podrá encomendar esta función, previo consentimiento de la Oficina Europea de Patentes, a una persona adecuada para tal fin. Al solicitar el consentimiento de la Oficina Europea de Patentes, la autoridad competente indicará el importe aproximado de las costas que puedan resultar de esta intervención. El consentimiento de la Oficina Europea de Patentes implica para la Organización la obligación de reembolsar estas costas; si no presta su consentimiento, la Organización no estará obligada a pagar dichas costas.

CAPÍTULO XI

Representación

Regla 151. *Designación de un representante común.*

(1) Si varias personas presentan una solicitud y si la petición de concesión de la patente europea no designa a un representante común, el solicitante nombrado en primer lugar en la petición será considerado el representante común. No obstante, si uno de los solicitantes está sometido a la obligación de designar un agente autorizado, este agente será considerado el representante común, a menos que el solicitante citado en primer lugar haya designado por su parte a un agente autorizado. Estas disposiciones serán aplicables a los terceros que intervengan conjuntamente para formular una oposición o una declaración de intervención, así como a los cotitulares de una patente europea.



www.civil-mercantil.com

(2) Si se transfiere a varias personas la solicitud de patente europea y si estas personas no han designado representante común, será aplicable *mutatis mutandis* lo dispuesto en el párrafo 1. Si dicha solicitud no fuera posible, la Oficina Europea de Patentes requerirá a los derechohabientes a designar a ese representante común en el plazo que le señale. Si no se cursa este requerimiento, la Oficina Europea de Patentes designará por sí misma al representante común.

Regla 152. Poderes.

(1) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará los casos en que los representantes que actúen ante la Oficina Europea de Patentes deban presentar un poder firmado.

(2) Cuando un representante no presente ese poder, la Oficina Europea de Patentes le requerirá para que subsane ese defecto en el plazo que le señale. El poder podrá otorgarse para varias solicitudes de patente europea o para varias patentes europeas, y en ese caso deberá presentarse el número correspondiente de ejemplares.

(3) Si no se reúnen los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 133, se señalará el mismo plazo para el nombramiento de un representante y para la presentación del poder.

(4) Cualquier parte podrá otorgar un poder general en que autorice a un representante para representarla en todos los asuntos de patentes que la afecten. Este poder podrá presentarse solamente en un ejemplar.

(5) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá establecer la forma y contenido:

(a) de los poderes para representar a una de las personas a que se refiere el párrafo 2 del artículo 133,

(b) de los poderes generales.

(6) Si el poder exigido no se presenta dentro de plazo, los actos realizados por el representante, a excepción de la presentación de una solicitud de patente europea, se considerarán no realizados, sin perjuicio de las demás consecuencias jurídicas previstas en el presente Convenio.

(7) Los párrafos 2 y 4 serán aplicables a la revocación del poder.

(8) Se considerará que un representante sigue ostentando la representación hasta el momento en que se haya comunicado a la Oficina Europea de Patentes la cesación del mandato.

(9) Salvo disposición expresa en contrario, los poderes no se extinguirán respecto de la Oficina Europea de Patentes por fallecimiento del poderdante.

(10) Si una parte nombra a varios representantes, éstos podrán actuar conjunta o separadamente, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en la comunicación de su nombramiento o en el poder.

(11) La designación de una asociación de representantes se considerará que otorga poder para actuar a cualquiera de los representantes que pueda justificar su ejercicio en el seno de la asociación.

Regla 153. Secreto de las comunicaciones entre un agente autorizado y su poderdante.



(1) Cuando se recurra a los servicios profesionales de un agente autorizado en calidad de tal, éste no podrá ser obligado en ningún caso, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, a divulgar las comunicaciones intercambiadas al respecto con su poderdante o cualquier otra persona y que se encuentren comprendidas dentro del ámbito del artículo 2 del reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, a menos que el poderdante haya renunciado expresamente a ese derecho.

(2) Ese derecho a la no divulgación afectará en particular a cualquier comunicación o documento relativo a:

- (a) la apreciación de la patentabilidad de una invención;
- (b) la preparación de la solicitud de patente europea o el procedimiento relativo a la misma;
- (c) cualquier dictamen relativo a la validez, el alcance de la protección o la imitación del objeto de una patente europea o de una solicitud de patente europea.

Regla 154. *Modificación de la lista de agentes autorizados.*

(1) Cualquier agente autorizado quedará excluido de la lista de agentes autorizados a petición propia o si, a pesar de requerimientos reiterados, no hubiera satisfecho la cuota anual al instituto antes del fin del mes de septiembre del año respecto del cual se deba dicha cuota.

(2) Sin perjuicio de las medidas disciplinarias adoptadas de conformidad con el párrafo 1 c) del artículo 134 a), un agente autorizado sólo podrá ser excluido de oficio:

- (a) en caso de fallecimiento o de incapacidad;
- (b) si ha dejado de poseer la nacionalidad de un Estado Contratante, a menos que haya obtenido una exención en virtud del párrafo 7 a) del artículo 134;
- (c) si deja de tener su domicilio profesional o el lugar de trabajo en uno de los Estados Contratantes.

(3) Cualquier persona que haya estado inscrita en la mencionada lista en virtud de los párrafos 2 o 3 del artículo 134 y que haya sido excluida de la misma podrá ser inscrita de nuevo, previa solicitud, si han desaparecido los motivos causantes de la exclusión.

OCTAVA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Octava Parte del Convenio

Regla 155. *Presentación y transmisión de la petición de transformación.*

(1) La petición de transformación a que se refieren los párrafos 1 a) y b) del artículo 135 deberá presentarse en un plazo de tres meses a contar desde la retirada de la solicitud de patente europea, desde la notificación en la que se señale que se considera retirada la solicitud, o desde la decisión de rechazo de la solicitud o de revocación de la patente europea. La solicitud de patente europea dejará de producir los efectos a que se refiere el artículo 66 si la petición no se presenta dentro del plazo establecido.

(2) Cuando transmita la petición de transformación a los servicios centrales de propiedad industrial de los Estados Contratantes mencionados en ella, el servicio central interesado o la Oficina Europea de Patentes unirá a la petición una copia del expediente de la solicitud de patente europea o de la patente europea.



www.civil-mercantil.com

(3) Se aplicará el párrafo 4 del artículo 135 si la petición de transformación a que se refieren los párrafos 1 a) y 2) del artículo 135 no se transmite antes de la expiración de un plazo de veinte meses a partir de la fecha de presentación o, si se reivindica una prioridad, a partir de la fecha de la prioridad.

Regla 156. *Información al público en caso de transformación.*

(1) Los documentos que acompañen a la petición de transformación, de conformidad con el párrafo 2 de la regla 155, serán puestos a disposición del público por el servicio central nacional de propiedad industrial en las mismas condiciones y con los mismos límites que los documentos relativos al procedimiento nacional.

(2) El folleto impreso de la patente nacional resultante de la transformación de una solicitud de patente europea deberá hacer referencia a esa solicitud.

NOVENA PARTE

Disposiciones de aplicación de la Décima Parte del Convenio

Regla 157. *La Oficina Europea de Patentes como oficina receptora.*

(1) La Oficina Europea de Patentes será competente para actuar en calidad de oficina receptora en el sentido del PCT cuando el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado Contratante en el presente Convenio y en el PCT. Si el solicitante elige la Oficina Europea de Patentes en calidad de oficina receptora, la solicitud internacional deberá, sin perjuicio del párrafo 3, ser presentada directamente ante la Oficina Europea de Patentes. Será aplicable *mutatis mutandis* el párrafo 2 del artículo 75.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes actúe en calidad de oficina receptora en el sentido del PCT, la solicitud internacional deberá presentarse en alemán, inglés o francés. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá decidir que la solicitud internacional y cualquier documento relativo a la misma deban presentarse en más de un ejemplar.

(3) Si se presenta una solicitud internacional ante la administración de un Estado Contratante para su transmisión a la Oficina Europea de Patentes que actúe en calidad de oficina receptora, el Estado Contratante tomará todas las medidas oportunas para que la solicitud llegue a la Oficina Europea de Patentes lo más tarde dos semanas antes de la expiración del decimotercer mes a partir de su presentación o, si se reivindica prioridad, de la fecha de prioridad.

(4) La tasa de transmisión relativa a la solicitud internacional deberá satisfacerse en un plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud.

Regla 158. *La Oficina Europea de Patentes en calidad de administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional.*

(1) En el caso previsto en el párrafo 3 a) del artículo 17 del PCT, deberá satisfacerse una tasa adicional de búsqueda internacional por cada una de las demás invenciones que deban ser objeto de una búsqueda internacional.

(2) En el caso previsto en el párrafo 3 a) del artículo 34 del PCT, deberá satisfacerse una tasa adicional de examen preliminar internacional por cada una de las demás invenciones que deban ser objeto de examen preliminar internacional.



(3) Cuando se haya satisfecho una tasa adicional bajo reserva, la Oficina Europea de Patentes procederá al examen de la reserva conforme a las reglas 40.2 (c) a (e) o a las reglas 68.3 (c) a (e) del PCT, a condición de que se haya satisfecho la tasa de reserva prescrita. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes determinará las demás modalidades de este procedimiento.

Regla 159. *La Oficina Europea de Patentes en calidad de oficina designada o elegida. Requisitos a cumplir para la entrada en la fase europea.*

(1) En el caso de una solicitud internacional prevista en el artículo 153, el solicitante deberá efectuar los actos enumerados a continuación en un plazo de treinta y un meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha de prioridad:

(a) entregar, en su caso, la traducción de la solicitud internacional, exigida en virtud del párrafo 4 del artículo 153;

(b) especificar los documentos de la solicitud presentados originariamente o posteriormente modificados, sobre los que deberá fundarse el procedimiento de concesión europea;

(c) pagar la tasa de presentación prevista en el párrafo 2 del artículo 78;

(d) pagar las tasas de designación si hubiera expirado antes el plazo previsto en la regla 39;

(e) pagar la tasa de búsqueda cuando deba redactarse un informe complementario de búsqueda europea;

(f) presentar la petición de examen prevista en el artículo 94 si ha expirado antes el plazo previsto en el párrafo 1 de la regla 70;

(g) pagar la tasa anual debida por el tercer año prevista en el párrafo 1 del artículo 86, si esa tasa es exigible antes de conformidad con el párrafo 1 de la regla 51;

(h) aportar, en su caso, la certificación de exposición a que se refieren el párrafo 2 del artículo 55 y la regla 25.

(2) La División de Examen será competente para tomar las decisiones previstas en el párrafo 2 a) del artículo 25 del PCT.

Regla 160. *Consecuencias de la inobservancia de determinados requisitos.*

(1) Si no se aporta la traducción de la solicitud internacional dentro del plazo establecido, si no se presenta la petición de examen en el plazo establecido, si la tasa de presentación o la tasa de búsqueda no se satisfacen en el plazo establecido, o si no se satisface la tasa de designación en el plazo establecido, la solicitud de patente europea se considerará retirada.

(2) Si la Oficina Europea de Patentes constata que la solicitud se considera retirada en virtud del párrafo 1 o 2, lo notificará al solicitante. Será aplicable *mutatis mutandis* el párrafo 2 de la regla 112.

Regla 161. *Modificación de la solicitud.*

(1) Si la Oficina Europea de Patentes ha actuado en calidad de administración encargada de la búsqueda internacional y, en caso de que se haya presentado una petición



con arreglo al artículo 31, también como encargada del examen preliminar internacional de una solicitud de Euro-PCT, dará al solicitante la oportunidad de realizar comentarios al dictamen escrito de la administración encargada de la búsqueda internacional o del informe del examen preliminar internacional y, en su caso, le requerirá a subsanar las deficiencias apreciadas en el dictamen escrito o en el informe del examen preliminar internacional y a modificar, en el plazo de seis meses desde la respectiva comunicación, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Si la Oficina Europea de Patentes ha preparado un informe de búsqueda internacional complementario, se emitirá un requerimiento, con arreglo a la primera frase, en cuanto a las explicaciones aportadas de conformidad con la regla 45 bis.7 e) del PCT. Si el solicitante no atiende ni formula observaciones respecto a un requerimiento, de conformidad con la primera o segunda frase, se considerará retirada la petición.

(2) Cuando la Oficina Europea de Patentes prepare un informe de búsqueda europea complementario en relación con una solicitud de Euro-PCT, la solicitud podrá ser modificada una sola vez en el plazo de seis meses a partir de la notificación por la que se informe al solicitante. La solicitud modificada servirá de base a cualquier búsqueda europea complementaria.

Regla 162. *Reivindicaciones que den lugar al pago de tasas.*

(1) Si los documentos de la solicitud en los que deba fundarse el procedimiento de concesión europea constan de más de quince reivindicaciones, deberá satisfacerse una tasa de reivindicación por la reivindicación decimosexta y cada una de las siguientes, como se establece en las Reglas referentes a las tasas, en el plazo previsto en el párrafo 1 de la regla 159.

(2) Si no se satisfacen las tasas de reivindicación en los plazos establecidos, aún podrán abonarse en el plazo previsto en el apartado 1 o en el apartado 2 de la regla 161, según sea el caso. Si dentro de este plazo se presentaran reivindicaciones modificadas, las tasas de reivindicación exigibles se calcularán sobre la base de esas reivindicaciones modificadas y deberán abonarse dentro de ese plazo.

(3) Se reembolsarán las tasas de reivindicación satisfechas en el plazo previsto en el párrafo 1 y que excedan de las exigibles, de conformidad con la segunda frase del párrafo 2.

(4) Si en los plazos establecidos no se satisface una tasa de reivindicación, se considerará abandonada la reivindicación correspondiente.

Regla 163. *Examen por la Oficina Europea de Patentes de determinados requisitos formales.*

(1) Si en el plazo previsto en el párrafo 1 de la regla 159 no se ha efectuado la designación del inventor prevista en el párrafo 1 de la regla 159, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante a efectuar esa designación en el plazo de dos meses.

(2) Si se reivindica la prioridad de una solicitud anterior y, dentro del plazo previsto en el párrafo 1 de la regla 159, no se hubieran presentado el número de presentación y la copia de la solicitud anterior previstos en el párrafo 1 de la regla 52 y en la regla 53, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante a aportar ese número o esa copia en el plazo de dos meses. Se aplicará el párrafo 2 de la regla 53.

(3) Si, a la expiración del plazo previsto en el párrafo 1 de la regla 159, no hubiera llegado a la Oficina Europea de Patentes una lista de secuencias según lo previsto en las Instrucciones Administrativas del PCT, se requerirá al solicitante a presentar, en el plazo de dos meses, una lista de secuencias elaborada de conformidad con las normas establecidas por el



www.civil-mercantil.com

Presidente de la Oficina Europea de Patentes. Se aplicarán, mutatis mutandis, los párrafos 2 y 3 de la regla 30.

(4) Cuando, a la expiración del plazo establecido en el párrafo 1 de la regla 159, no se conozca la dirección, la nacionalidad o el Estado de residencia o en el que se encuentre el centro de actividad principal de algún solicitante, la Oficina Europea de Patentes le requerirá a que facilite esa información en el plazo de dos meses.

(5) Cuando, a la expiración del establecido en el párrafo 1 de la regla 159, no se hayan satisfecho los requisitos del párrafo 2 del artículo 133, la Oficina Europea de Patentes requerirá al solicitante a designar, en el plazo de dos meses, a un agente autorizado profesional.

(6) Si las deficiencias indicadas en los párrafos 1, 4 y 5 no se subsanan en el plazo debido, se rechazará la solicitud de patente europea. Si la deficiencia indicada en el párrafo 2 no se subsana en el plazo debido, la solicitud perderá el derecho de prioridad.

Regla 164. Unidad de invención y posteriores búsquedas.

(1) Si la Oficina Europea de Patentes considera que los documentos de la solicitud sobre los que debe basarse una búsqueda europea complementaria no satisfacen el requisito de unidad de invención:

(a) preparará un informe de búsqueda complementario parcial en relación con aquellas partes de la solicitud que se refieran a la invención, o el grupo de invenciones, en el sentido del artículo 82, primero mencionadas en las reivindicaciones;

(b) informará al solicitante de que, para que el informe de búsqueda europea complementario cubra las otras invenciones, debe abonarse, en un plazo de dos meses, otra tasa de búsqueda por lo que respecta a cada invención de que se trate; y

(c) preparará el informe de búsqueda europea complementario en relación con aquellas partes de la solicitud por lo que respecta a las invenciones por las que se hayan abonado las tasas de búsqueda.

(2) Si se prescinde del informe de búsqueda europea complementario y la División de Examen considera que en los documentos de la solicitud en los que debe basarse el examen de una invención, o de un conjunto de invenciones en el sentido del artículo 82, se alega que no se efectuó la búsqueda por la Oficina Europea de Patentes en su calidad de administración encargada de la búsqueda internacional o de administración encargada de la búsqueda internacional complementaria, la División de Examen:

(a) informará al solicitante de que se realizará una búsqueda en cuanto a la invención de que se trate, siempre que se abone una tasa de búsqueda en relación con aquella en un plazo de dos meses;

(b) emitirá los resultados de toda búsqueda realizada de conformidad con el párrafo a) junto con:

- una comunicación con arreglo al párrafo 3 del artículo 94 y los párrafos 1 y 2 de la regla 71, en la cual dará al solicitante la oportunidad de realizar comentarios sobre los resultados y de modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, o

- una comunicación con arreglo al párrafo 3 de la regla 71, y

(c) cuando sea oportuno, en la comunicación emitida con arreglo al párrafo b), requerirá al solicitante a limitar la solicitud a una invención, o conjunto de invenciones en el sentido del



www.civil-mercantil.com

artículo 82, para la que se haya preparado un informe de búsqueda por la Oficina Europea de Patentes en su calidad, bien de administración encargada de la búsqueda internacional, o bien de administración encargada de la búsqueda internacional complementaria, o por la cual se realizó una búsqueda de conformidad con el procedimiento previsto en el párrafo a).

(3) Las reglas 62 bis y 63 se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento previsto en el párrafo 2 a).

(4) La regla 62 y el párrafo 2 de la regla 70 no se aplicarán a los resultados de las búsqueda realizadas de conformidad con el párrafo 2.

(5) Toda tasa abonada con arreglo a los párrafos 1 o 2 se reembolsará si el solicitante pide la devolución y la División de Examen resuelve que no estaba justificada la comunicación con arreglo a los párrafos 1 b) o 2 a).

Regla 165. *La solicitud de Euro-PCT como solicitud contradictoria con arreglo al párrafo 3 del artículo 54.*

Una solicitud de Euro-PCT se considerará comprendida en el estado de la técnica con arreglo al párrafo 3 del artículo 54, si, además de cumplir las condiciones establecidas en el párrafo 3 o el 4 del artículo 153, se ha abonado la tasa de búsqueda prevista en el párrafo 1 c) de la regla 159.

* * * *

De conformidad con el artículo segundo de la Decisión del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002, el presente Reglamento entró en vigor, con carácter general y para España, el 13 de diciembre de 2007, fecha de la entrada en vigor del texto revisado del Convenio sobre la Patente Europea, aprobado por Decisión del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes de 28 de junio de 2001.

Madrid, 6 de febrero de 2017. La Secretaria General Técnica, Beatriz Larrotcha Palma.