

Reglamento de ejecución del convenio sobre la patente europea para el mercado común

• PRIMERA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL CONVENIO	1
• CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES	1
• CAPÍTULO II. LENGUAS DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES	2
• SEGUNDA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONVENIO	2
• TERCERA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL CONVENIO	5
• CAPÍTULO I. TASAS ANUALES	5
• CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN	5
• CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD	7
• CUARTA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA QUINTA PARTE DEL CONVENIO	9
• QUINTA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA OCTAVA PARTE DEL CONVENIO	11

Diario Oficial nº L 401 de 30/12/1989 p. 0028 - 0033

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA PARA EL MERCADO COMÚN

PRIMERA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL CONVENIO ➔

CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES ➔

Regla 1

Reparto de atribuciones entre las instancias de primer grado

1. El presidente de la Oficina europea de patentes fijará el número de divisiones de anulación. Repartirá las atribuciones entre estas divisiones por referencia a la clasificación internacional.
2. El presidente de la Oficina europea de patentes, con consentimiento del Comité restringido del consejo de administración, precisará las atribuciones que han de confiarse a la división de administración de patentes en virtud del artículo 7.
3. El presidente de la Oficina europea de patentes podrá confiar otras atribuciones a la división de administración de patentes y a las divisiones de anulación, aparte de las que les

confiere el Convenio.

4. El presidente de la Oficina europea de patentes podrá confiar ciertas tareas, que normalmente incumbirían a la división de administración de patentes o a las divisiones de anulación y que no presenten especial dificultad en el aspecto técnico o jurídico, a agentes que no sean ni técnicos ni juristas.

Regla 2

Estructura administrativa de las instancias especiales

1. Las divisiones de anulación podrán agruparse administrativamente en direcciones con las divisiones de examen y

las divisiones de oposición, o formar una dirección junto con la división de administración de patentes.

2. Las instancias especiales podrán agruparse administrativamente en direcciones generales con las otras instancias de la Oficina europea de patentes, o constituir una dirección general aparte; en este caso, se aplicará el apartado 3 de la regla 12 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, pero será el Comité restringido del consejo de administración el que decida el nombramiento del vicepresidente para la dirección general.

CAPÍTULO II. LENGUAS DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES ➔

Regla 3

Lengua de procedimiento

1. Se aplicarán mutatis mutandis las reglas 1 a 3, 5, apartado 2 de la 6, y 7 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea a los procedimientos que se llevan a cabo ante las instancias especiales.

2. Se concederá una reducción en el importe de las tasas de limitación, nulidad o recurso, según el caso, al titular de la patente o al solicitante de nulidad que invoque las facultades recogidas en el apartado 4 del artículo 10. Tal reducción se fijará, en el Reglamento relativo a las tasas, en un porcentaje del total de las tasas.

SEGUNDA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONVENIO ➔

Regla 4

Suspensión del procedimiento

La regla 13 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea se aplicará mutatis mutandis a los procedimientos de limitación y de nulidad.

Regla 5

Inscripciones relativas a la reivindicación del derecho a la patente comunitaria

Las inscripciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 23 se harán:

- a. a petición del secretario del tribunal que conozca de la causa,
- b. a petición del solicitante o de cualquier otra persona interesada.

Regla 6

Presentación de traducciones y pago de tasas en los procedimientos de examen y de oposición

1. Al enviar la invitación a que se refiere el apartado 6 de la regla 51 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, la Oficina europea de patentes también invitará al solicitante de la patente a presentar, dentro del plazo que ella establezca, las traducciones prescritas en el apartado 1 del artículo 29 y a pagar, dentro del mismo plazo, la tasa de publicación de las traducciones de las reivindicaciones.

2. Al enviar la invitación a que se refiere el apartado 5 de la regla 58 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, la Oficina europea de patentes también invitará al titular de la patente a presentar, dentro del plazo que se menciona en dicho apartado, las traducciones establecidas en el apartado 2 del artículo 29 y a pagar la tasa de publicación de las traducciones de las reivindicaciones.

3. El plazo para la presentación de las traducciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 30 será de tres meses a contar desde de fecha de publicación, en el Boletín de patentes comunitarias, de la mención relativa a la concesión de la patente comunitaria o, en su caso, de la decisión de mantener la patente comunitaria en forma modificada.

4. Si las formalidades que exige el apartado 2 no se cumplieran en el debido plazo, podrán cumplirse de forma válida dentro de los dos meses posteriores a la notificación de la comunicación en que se advierte de la inobservancia del plazo, siempre que durante dicho período de dos meses se abone una sobretasa con arreglo al Reglamento relativo a las tasas.

Regla 7

Envío de las traducciones

La Oficina europea de patentes consignará en el Registro de patentes comunitarias la fecha en que se presenten las traducciones contempladas en el artículo 30. La transmisión de las copias de las traducciones a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados contratantes interesados se llevará a cabo por correo a más tardar en los 3 días siguientes a la expiración del plazo señalado en el apartado 3 de la regla 6.

Regla 8

Revisión de la traducción

1. La traducción revisada a que se refiere el apartado 6 del artículo 29 sólo surtirá efecto legal una vez que se haya satisfecho la tasa de publicación.

Regla 9

Inscripción de transferencias, licencias y otros derechos en el Registro

1. Las reglas 20 a 22 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, se aplicarán mutatis mutandis a las inscripciones que se hagan en el Registro de patentes comunitarias.
2. La solicitud contemplada en el apartado 2 del artículo 24, deberá presentarse en el plazo de dos meses en el caso de a), o de cuatro meses en el caso de b), después de haberse recibido de la Oficina europea de patentes la notificación de que se ha inscrito el nombre de un nuevo titular en el Registro de patentes comunitarias.
3. Cuando una patente comunitaria se hallare incluida en un procedimiento de quiebra o similar, se hará una inscripción a tal fin en el Registro de patentes comunitarias mediante notificación de la autoridad nacional competente. Tal inscripción se efectuará sin pagar tasa alguna.
4. La inscripción contemplada en el apartado 3 se cancelará a petición de la autoridad nacional competente. Tal petición se hará sin pagar tasa alguna.
5. Cuando una solicitud de patente europea en la que los Estados contratantes aparezcan designados se hallare incluida en un procedimiento de quiebra o similar, se aplicarán mutatis mutandis los apartados 3 y 4, pero sustituyendo el Registro de patentes comunitarias por el Registro europeo de patentes, establecido en el Convenio sobre la patente europea.

Regla 10

Licencias de derecho

1. Cualquier persona que quiera utilizar la invención tras la declaración que recoge el apartado 1 del artículo 43, deberá informar de ello al titular mediante carta certificada. Esta notificación surtirá efecto una semana después de depositar la carta certificada en el correo. Deberá enviarse copia de dicha notificación a la Oficina europea de patentes, señalando la fecha en que la carta se depositó en el correo. En su defecto, de retirarse la declaración, la Oficina europea de patentes considerará que no hubo tal notificación.
2. La declaración deberá indicar la utilización que piense hacerse de la invención. La persona que haya hecho la declaración, y desde el momento en que la haya hecho, quedará facultada para utilizar la invención conforme a las indicaciones que haya dado.
3. El concesionario de la licencia deberá informar al titular de la patente, al final de cada trimestre civil, de la utilización de la invención y pagar el canon correspondiente. Si no cumpliera estas obligaciones, el titular de la patente podrá emplazarlo a que las cumpla dentro de un plazo de tiempo suplementario razonable. De no respetarse este último plazo, la licencia se extinguirá.
4. Sólo podrá solicitarse la revisión del canon que haya fijado la división de anulación cuando haya transcurrido un año desde que se fijó el último.

TERCERA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL CONVENIO ➔

CAPÍTULO I. TASAS ANUALES ➔

Regla 11

Pago de las tasas anuales

1. Los apartados 1 y 2 de la regla 37 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea se aplicarán al pago de las tasas anuales para la patente comunitaria.
2. La sobretasa se considerará satisfecha al mismo tiempo que la tasa anual, en el sentido del apartado 2 del artículo 48, si se paga dentro del plazo establecido en dicha disposición.

Regla 12

Plazo para inscribir la renuncia

El plazo al que se refiere el apartado 3 del artículo 49, será de tres meses a partir del momento en que el titular de la patente haya demostrado a la Oficina europea de patentes que ha informado al concesionario de la licencia de su intención de renunciar. Si, antes de que expire el plazo, el titular de la patente demostrare a la Oficina europea de patentes que el concesionario de la licencia está de acuerdo con la renuncia, ésta podrá inscribirse inmediatamente.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN ➔

Regla 13

Plazo para la presentación de la solicitud de limitación

La regla 12 se aplicará mutatis mutandis a la presentación de la solicitud de limitación de la patente comunitaria.

Regla 14

Contenido de la solicitud de limitación

La solicitud de limitación de una patente comunitaria contendrá:

- a. el número de la patente comunitaria que se pretende limitar, el nombre del titular y el título de la invención;
- b. las modificaciones deseadas;
- c. si el titular de la patente hubiere nombrado un representante, el nombre y la dirección profesional de éste, de acuerdo con la letra c), apartado 2, regla 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

Regla 15

Rechazo de la solicitud de limitación por inadmisibilidad

Si la división de anulación comprobare que la solicitud de limitación de una patente comunitaria no cumple los requisitos de los apartados 1 y 3 del artículo 51 así como la regla 14, se lo comunicará al titular de la patente y le invitará a subsanar las irregularidades observadas dentro del plazo de tiempo que le conceda. Si la solicitud de limitación no se corrigiere a su debido tiempo, la división de anulación la rechazará por inadmisibile.

Regla 16

Examen de la solicitud de limitación

1. Si se admitiere la solicitud de limitación de la patente comunitaria, toda notificación que se haga en aplicación del apartado 2 del artículo 52 deberá invitar al titular de la patente, si existiere motivo para ello, a presentar la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados.

2. Cualquier notificación que se haga en aplicación del apartado 2 del artículo 52 deberá ir motivada. Si existiere razón para ello, la notificación indicará el conjunto de motivos que se oponen a la limitación de la patente comunitaria.

3. Antes de tomar la decisión de limitar la patente comunitaria, la división de anulación informará al titular de la medida en que piensa limitar la patente y le invitará a pagar, en el plazo de tres meses, la tasa de impresión de un nuevo folleto de la patente y a presentar las traducciones que se prescriben en la letra b), apartado 2, artículo 53, dentro del mismo plazo. Si en ese tiempo el titular hubiere mostrado su desacuerdo con que la patente se limite de esa forma, la notificación de la división de anulación se dará por no hecha y el procedimiento de limitación proseguirá su curso.

4. El plazo suplementario del que habla el apartado 3 del artículo 53 será de dos meses.

5. La decisión de limitar la patente comunitaria hará constar el texto de la patente en la forma en que haya sido limitada.

Regla 17

Reanudación del procedimiento de limitación

Si el procedimiento de limitación se hubiere suspendido a causa de un procedimiento de nulidad que hubiere dado lugar a una decisión contemplada en los apartados 2 o 3 del apartado 58, la división de anulación comunicará al titular de la patente, después de publicada la referencia a tal decisión, que el procedimiento será reanudado una vez

notificada dicha comunicación. Se aplicará mutatis mutandis el apartado 5, regla 13 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

Regla 18

Diferentes reivindicaciones, descripción y dibujos en caso de limitación

Cuando se decida la limitación de una patente comunitaria para uno o varios de los Estados contratantes, la patente comunitaria podrá, eventualmente, contener reivindicaciones diferentes, acompañadas, si la división de anulación lo juzgare necesario, de una descripción y de dibujos también diferentes, según se trate del Estado o de los Estados afectados o de otros Estados contratantes.

Regla 19

Forma del nuevo folleto de la patente tras el procedimiento de limitación

El presidente de la Oficina europea de patentes decidirá la forma en que haya de publicarse el nuevo folleto de la patente comunitaria y los datos que deban consignarse en él.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ➔

Regla 20

Contenido de la solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad de una patente comunitaria

incluirá:

- a. el nombre y dirección del que solicita la nulidad y el Estado donde tenga su residencia o domicilio profesional de acuerdo con la letra c), apartado 2, artículo 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea;
- b. el número de la patente cuya nulidad se solicita, el nombre del titular y el título de la invención;
- c. una declaración que precise en qué medida se solicita la nulidad de la patente y los motivos en que se basa esta solicitud, así como los hechos y las razones que se aducen para apoyar tales motivos;
- d. si el solicitante hubiere nombrado un representante, el nombre y domicilio profesional de éste, de acuerdo con la letra c), apartado 2, regla 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

Regla 21

Fianza por los gastos de procedimiento

La fianza por los gastos de procedimiento se depositará en una moneda en que puedan pagarse las tasas. Se depositará en un establecimiento financiero o bancario que esté incluido

en la lista aprobada por el presidente de la Oficina europea de patentes. La fianza se someterá a la legislación del Estado contratante donde tenga su sede dicho establecimiento.

Regla 22

Rechazo de la solicitud de nulidad por inadmisibles

1. La división de anulación comunicará la solicitud de nulidad al titular de la patente, que podrá formular sus observaciones sobre la admisibilidad durante un mes.
2. Si la división de anulación comprobare que la solicitud de nulidad no se ajusta a los apartados 1 y 4 del artículo 55, a la regla 20 o a la regla 3 de este Reglamento de ejecución junto con el apartado 1 de la regla 1 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, se lo comunicará al titular y al solicitante y le pedirá a éste que ponga remedio a las deficiencias comprobadas dentro del plazo de tiempo que le conceda. Si la solicitud de nulidad no se corrigiere a su debido tiempo, la división de anulación la rechazará por inadmisibles.
3. Cualquier decisión de rechazar una solicitud de nulidad por inadmisibles será comunicada al titular de la patente.

Regla 23

Preparativos para el examen de la solicitud de nulidad

1. Si la solicitud de nulidad fuere admisible, la división de anulación invitará al titular de la patente a presentar sus observaciones y, si hubiere lugar, modificaciones de la descripción, reivindicaciones y dibujos dentro de un plazo de tiempo que fije la división de anulación.
2. La división de anulación comunicará al solicitante las observaciones y modificaciones presentadas por el titular de la patente y, si lo considerare oportuno, le invitará a contestar en el plazo de tiempo que le fije.

Regla 24

Examen de la solicitud de nulidad

1. Toda notificación hecha en virtud del apartado 2, artículo 57, y sus correspondientes contestaciones serán transmitidas a todas las partes.
2. En toda notificación que le haga la división de anulación, conforme al apartado 2 del artículo 57, y si se considerara oportuno, el titular de la patente será invitado a presentar la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados.
3. Si fuera preciso, cualquier notificación que la división de anulación le haga al titular de la patente en virtud del apartado 2 del artículo 57, irá motivada. Si se juzgare oportuno, la notificación indicará el conjunto de motivos que se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria.
4. Antes de tomar la decisión de mantener la patente comunitaria ya modificada, la división de anulación comunicará a las partes su intención de mantener la patente así modificada y les invitará a presentar sus observaciones en el plazo de un mes, si no estuvieran de acuerdo con el texto con el cual tenga la intención de mantener la patente.

5. En caso de desacuerdo con el texto notificado por la división de anulación, podrá proseguirse el procedimiento de nulidad; en caso contrario y tras expirar el plazo mencionado en el apartado 4, la división de anulación invitará al titular de la patente a pagar la tasa de inscripción de un nuevo folleto en el plazo de tres meses y a presentar las traducciones prescritas en la letra b), apartado 3, artículo 58, en el mismo plazo de tiempo.

6. El período de tiempo suplementario al que se refiere el apartado 4 del artículo 58 será de dos meses.

7. La decisión de mantener la patente así modificada especificará qué texto de la patente constituye la base para ese mantenimiento.

Regla 25

Reunión de varias solicitudes de nulidad

1. La división de anulación podrá reunir varias solicitudes de nulidad que se refieran a la misma patente comunitaria, a

fin de poder unificar la investigación y tomar una resolución conjunta.

2. La división de anulación podrá anular una orden que hubiere dado en aplicación del apartado 1.

Regla 26

Diferentes reivindicaciones, descripciones y dibujos en caso de nulidad

Si se declarare la nulidad de una patente comunitaria respecto a uno o varios Estados contratantes, se aplicará mutatis mutandis la regla 18.

Regla 27

Forma del nuevo folleto de la patente tras el procedimiento de nulidad

Se aplicará la regla 19 al nuevo folleto de la patente comunitaria, al que se refiere el artículo 59.

Regla 28

Otras disposiciones aplicables a los procedimientos de nulidad

Se aplicarán mutatis mutandis las reglas 59, 60 y 63 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea a la solicitud de documentos, a la continuación del procedimiento de nulidad por iniciativa de la Oficina europea de patentes y a los gastos de dicho procedimiento.

CUARTA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA QUINTA PARTE DEL CONVENIO →

Regla 29

Inscripciones en el Registro de patentes comunitarias

1. Serán aplicables mutatis mutandis al Registro de patentes comunitarias las letras a) a l), o), q) a u) y w) del artículo 1, el apartado 2 y el 3 de la regla 92 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

2. En el Registro de patentes comunitarias se inscribirán además las siguientes indicaciones:

- a. fecha de extinción de la patente comunitaria, en los casos contemplados en las letras b) y c), apartado 1, artículo 50;
- b. fecha de presentación de la declaración a que se refiere el artículo 43;
- c. fecha de presentación de una solicitud de limitación de la patente comunitaria;
- d. fecha y sentido de la resolución sobre la solicitud de limitación de la patente comunitaria;
- e. fecha de presentación de una solicitud de nulidad de la patente comunitaria;
- f. fecha y sentido de la resolución sobre la solicitud de nulidad de la patente comunitaria;
- g. detalles de los puntos contemplados en el apartado 4 del artículo 23;
- h. mención de las informaciones comunicadas a la Oficina europea de patentes relativas a los procedimientos contemplados en el Protocolo sobre los litigios.

Regla 30

Otras publicaciones de la Oficina europea de patentes

El presidente de la Oficina europea de patentes dictaminará la forma en que deban publicarse las traducciones y, en su

caso, las traducciones revisadas presentadas, conforme al presente Convenio, por el solicitante o el titular de la patente y decidirá si determinados puntos concretos de dichas traducciones o traducciones revisadas se publican o no en el Boletín de patentes comunitarias.

Regla 31

Otras disposiciones comunes

Serán aplicables mutatis mutandis las reglas 36 y 106, así como las disposiciones de la séptima parte del Reglamento de

ejecución del Convenio sobre la patente europea, con excepción del apartado 3 de la regla

85 y de las reglas 86, 87, 92 y 96, sin perjuicio de lo siguiente:

- a. la regla 69 no se aplicará a las resoluciones relativas a las peticiones de limitación o nulidad de la patente comunitaria;
- b. el Comité restringido del consejo de administración determinará las modalidades de aplicación de los apartados 2 y 3 de la regla 74;
- c. por «Estados contratantes» se entiende los Estados que son parte en el presente Convenio.

QUINTA PARTE. DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA OCTAVA PARTE DEL CONVENIO ➔

Regla 32

Opción entre la patente comunitaria y la patente europea

1. La declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 81 deberá presentarse, y las tasas ser satisfechas, a más tardar en el momento en que el solicitante, de conformidad con el apartado 4 de la regla 51 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, apruebe el texto en que deba ser concedida la patente.

2. Las tasas establecidas a que se refiere el apartado 1 del artículo 81 consistirán en:

- a. una tasa adicional de conformidad con el Reglamento relativo a las tasas, y
- b. si hubiere de mantenerse la designación de más de tres Estados contratantes, la tasa de designación en vigor en el momento en cada Estado contratante por encima de los tres primeros.