

## **Cómo conseguir la revocación o limitación de una patente: ¿Observaciones de terceros, oposiciones o acciones de nulidad en los tribunales?**

*Noemí Daviu y Bernabé Zea*

La comercialización de un producto o tecnología siempre supone un riesgo de infracción de patentes que puede desembocar en importantes perjuicios para la empresa.

El objetivo de un estudio de libertad de operación es precisamente localizar las posibles patentes o solicitudes de patente potencialmente conflictivas en los territorios en los que se pretende fabricar o tener actividad comercial.

Tras este estudio, la empresa puede actuar en cuatro formas diferentes:

1. Considera que el riesgo de infracción es nulo o asumible en todos o parte de los territorios y, por tanto, simplemente inicia la actividad comercial en esos territorios.
2. Modifica la tecnología a comercializar para eliminar o hacer asumible el riesgo.
3. Intenta la revocación o limitación de las patentes conflictivas.
4. Negocia una licencia de las patentes conflictivas.

En el primero de estos casos, además de la valoración imparcial del riesgo de infracción de cada patente, deben considerarse otros aspectos.

Uno de los aspectos más importantes es la política del titular de la patente conflictiva y sus medios. Así, raramente una institución pública suele iniciar pleitos de patentes y, en caso de conflicto, casi siempre es posible encontrar una solución amistosa. El caso opuesto sería una multinacional farmacéutica que ha desarrollado un principio activo, que con seguridad intentará defenderlo en los tribunales, y que cuenta con todo tipo de medios materiales y humanos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la práctica judicial en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en algunos países prácticamente no existen pleitos de patentes de procedimiento de preparación por las dificultades del titular para demostrar la infracción. Así, no solo debe tenerse presente la posible infracción sino también la posibilidad del titular de hacer valer sus derechos.

En ocasiones, si existe riesgo de infracción, la modificación de la tecnología es la solución más simple, pero en otras es simplemente inviable.

Así, cuando el riesgo de infracción es inasumible, y no es factible la modificación de la tecnología, se debe explorar la tercera vía, es decir, la actuación contra las patentes o solicitudes de patente conflictivas. Esto supone la revocación de la patente conflictiva o, si se trata de una solicitud de patente, evitar su concesión. Y si lo anterior no es posible, obligar al

titular al menos a limitarla de manera que la tecnología de interés quede claramente fuera de la protección.

A pesar del examen sustantivo de la Oficina Europea de Patentes (EPO) o de cualquier otra oficina, las patentes se conceden sin garantía de validez y no es extraña su revocación. De hecho, un gran número de pleitos de patentes acaban con la revocación de las patentes por los tribunales nacionales. Además, según las estadísticas de la EPO, un 70% de las patentes opuestas se revocan o se limitan durante el procedimiento de oposición.

Alternativamente a las acciones de nulidad frente a las oficinas de patentes o los tribunales, se puede intentar negociar una licencia con el titular y llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. El titular no corre el riesgo de perder su patente y se ahorra los gastos de la oposición o el litigio. El tercero puede conseguir una licencia de la patente en condiciones muy favorables, o incluso gratis, y evita también el gasto de la oposición o el litigio. Una ventaja adicional para ambas partes es que la patente se mantiene en vigor y puede ser una barrera efectiva contra otras empresas interesadas en la comercialización de la tecnología.

Generalmente, las acciones que se pueden realizar contra una patente o solicitud de patente son observaciones de terceros, oposiciones y acciones de nulidad ante los tribunales nacionales. Cada territorio tiene sus particularidades. A continuación, se comentan las diferentes opciones, dentro de la práctica europea.

#### Observaciones de terceros

Las observaciones de terceros se presentan generalmente cuando la solicitud de patente está en trámite, con el fin de evitar su concesión o, al menos, limitar su alcance de protección. Un tercero también puede presentar observaciones durante los procedimientos de oposición o recurso.

Las observaciones suponen una intervención puntual del tercero en cualquier momento de la tramitación, e incluso pueden presentarse observaciones en varias ocasiones. Sin embargo, el tercero no es parte del procedimiento. En nuestra experiencia, salvo en casos muy claros de falta de novedad, suelen ser más eficaces cuando se presentan previamente a que haya una opinión positiva del examinador sobre la patentabilidad de las reivindicaciones.

Por otro lado, si las observaciones no son anónimas (este requisito se cumple meramente presentándolas a nombre de un agente) se acelera la tramitación de la solicitud (contestación obligatoria por parte del examinador en 3 meses), reduciendo el tiempo de incertidumbre sobre la posible concesión de la patente.

Es posible hacer estas observaciones incluso en fase PCT, con lo que con una sola acción de coste reducido llega a todos los posibles territorios donde el titular extienda dicha solicitud.

Las ventajas del procedimiento de observaciones son:

- La posibilidad de presentarlas de forma anónima (o a nombre de un agente).
- Un coste bajo respecto a las acciones para revocar una patente.
- La carga de la prueba está en el solicitante.
- La falta de claridad se puede esgrimir como causa de nulidad frente a la solicitud de patente, cosa que no será posible una vez la patente esté concedida.
- Una respuesta más rápida sobre la concesión o rechazo de la solicitud de patente en cuestión.
- No es excluyente con otras acciones. Así, si no se consigue el objetivo perseguido, se puede presentar una oposición a la concesión y/o demandas de nulidad frente a los tribunales nacionales.

Sin embargo, el uso de observaciones también supone importantes inconvenientes:

- El conocimiento de los argumentos de los terceros permite al solicitante mejorar su posición durante la tramitación y, en caso de conseguir la patente, esta podría ser más fuerte.
- Se desvela que al menos un tercero puede verse afectado por la patente. Así, el titular podría reforzar su posición. Por ejemplo, validando la posible futura patente europea en más territorios de los inicialmente previstos, o presentando solicitudes divisionales que le darían una mayor flexibilidad a la hora de intentar proteger diferentes aspectos de su tecnología.
- El tercero no es parte del procedimiento.

En resumen, las observaciones suelen ser una buena opción cuando se dispone de pocos recursos y se tienen buenos argumentos. Por ejemplo, en el caso de reivindicaciones *product-by-process*, el solicitante tendría que demostrar que el producto, con independencia del proceso definido en la reivindicación, es nuevo frente a los antecedentes alegados por el tercero, lo que puede suponerle una prueba muy compleja. Las observaciones también pueden ser útiles cuando existe un ataque por falta de claridad que pueda impedir la concesión de una patente fuerte, ya que no sería un ataque válido tras la concesión.

### Oposiciones

Las oposiciones en la EPO se pueden presentar hasta transcurridos 9 meses desde la concesión de la patente y su resultado repercute en todos los países en los que se ha validado la patente tras su concesión.

Las decisiones de la división de oposición se pueden recurrir frente a las cámaras de recursos de la EPO. Cuando hay recurso, mientras no se disponga de la decisión definitiva, el recurso tiene efectos suspensivos.

Los procedimientos de oposición en la EPO son rápidos (actualmente se resuelven en una media de 15 meses). Sin embargo, cuando hay un recurso la decisión final puede demorarse

varios años (la media de resolución actual en las cámaras de recursos está alrededor de los 38 meses).

A diferencia de las observaciones, las oposiciones no pueden ser anónimas, pero se pueden presentar a nombre de un agente sin que quede reflejado el cliente final.

Las ventajas de este procedimiento son:

- El titular no conoce el interés del tercero hasta después de la concesión, cuando ya no existe la posibilidad de presentar solicitudes divisionales, ni de validar en más países.
- La oposición es un procedimiento *inter partes*, en el que el oponente tiene las mismas oportunidades que el titular frente a la división de oposición, participando como parte en la vista oral que suele ser decisiva para la resolución del caso.
- El titular tiene menos flexibilidad para modificar la patente, ya que debe cumplir con el requisito de no extender el alcance de protección de la patente concedida.
- Sólo se inician las acciones si el titular ha validado en algún territorio de interés para el tercero.

Los inconvenientes de este procedimiento son:

- Un coste bastante más elevado que el de las observaciones.
- Algunos requisitos de patentabilidad no son causa de nulidad, como la falta de claridad o de unidad de invención.
- La carga de la prueba de los hechos alegados pasa del titular (durante la tramitación) al oponente.
- Dado que no se hace ninguna acción hasta la concesión, no se puede acelerar la tramitación (hecho que sí se fuerza con las observaciones de terceros), lo que puede implicar que la incertidumbre sobre si se concederá y en qué términos dure más.

En definitiva, la oposición suele ser la mejor opción cuando hay recursos y se dispone de tiempo (suele depender de la fecha prevista de comercialización de la tecnología por el tercero), dado que no advierte al titular, no le permite mejorar inicialmente su posición y se está en igualdad de condiciones frente al titular durante el procedimiento de oposición.

#### Acciones de nulidad ante tribunales nacionales

Las acciones de nulidad se pueden interponer directamente o en respuesta a una demanda de infracción iniciada por el titular. En muchos países, la predictibilidad de las decisiones de los tribunales suele ser menor que en un procedimiento de oposición, debido a que hay poca especialización de los jueces en temas de patentes y todavía menor formación técnica.

En cambio, en las divisiones de examen y de oposición de la EPO, y en sus cámaras de recursos, siempre hay miembros con conocimientos técnicos.

Por otro lado, la jurisprudencia disponible en los tribunales nacionales, dependiendo del país, puede ser escasa, mientras que las cámaras de recursos han generado una enorme y robusta jurisprudencia.

Las ventajas de una acción judicial de nulidad son:

- Se puede entablar en cualquier momento de la vida de la patente, incluso como reacción a una acción de infracción. En ocasiones el interés de los terceros por la tecnología se despierta cuando ya han pasado 9 meses desde la concesión de la patente. En estos casos, ya no hay posibilidad de hacer acciones frente a la EPO, y las acciones frente a los tribunales son las únicas posibles.
- Se puede interponer simultáneamente a la oposición ante la EPO. Así, existe una doble posibilidad de revocar o limitar la patente.

Los inconvenientes de las acciones judiciales son:

- Un coste elevado.
- Imprevisibilidad en el resultado.
- Una duración generalmente larga, aunque varía mucho de unos países a otros (1 a 7 años).
- No se trata de un procedimiento centralizado. Las patentes deben anularse país por país, a diferencia de las acciones frente a la EPO que afectan a todas las validaciones.

Así, no es extraño que distintas validaciones de una misma patente europea puedan dar lugar a decisiones divergentes sobre su validez y/o infracción en los tribunales de distintos países. Esta situación podría cambiar si finalmente entra en vigor el Tribunal Unificado de Patentes (UPC), ya que en ese caso la decisión tendría efectos en todos aquellos países que hayan suscrito la patente unitaria. También ganaría interés las acciones de nulidad frente a este tribunal, pues si se produjera la revocación tendría efectos en todos los países.

En cualquier caso, las acciones judiciales suelen ser el último recurso de las empresas y casi solo se usan como respuesta a una acción previa de infracción por parte del titular, o simplemente porque no hay ninguna otra opción disponible para anular la patente.

Evidentemente, a la hora de intentar la revocación o limitación de una patente, o evitar su concesión, existen tantas variables que es imposible establecer, de forma general, la mejor forma de actuar. Cada caso debe estudiarse en detalle, y tomar decisiones concretas y únicas para el mismo.