

## I. DISPOSICIONES GENERALES

### MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

**16955** *Decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes por las que se modifican determinadas reglas del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.*

DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2015  
POR LA QUE SE MODIFICA LA REGLA 82 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL  
CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CA/D 9/15)

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, visto el Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, el «CPE») y, en particular, el apartado c) del párrafo 1 de su artículo 33, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, visto el dictamen del Comité de Derecho de Patentes, decide:

Artículo 1.

El párrafo 2 de la regla 82 del Reglamento de Ejecución del CPE queda sustituido por el texto siguiente:

«(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 previsto en el párrafo 1, requerirá al titular de la patente para que, en el plazo de tres meses, abone la tasa establecida y presente una traducción de toda reivindicación modificada en las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes distintas de la lengua del procedimiento. Si, en un procedimiento oral, se adopta una decisión con arreglo al párrafo 2 del artículo 106 o el párrafo 2 del artículo 111, sobre la base de documentos que no se ajusten a lo dispuesto en el párrafo 8 de la regla 49, se requerirá al titular de la patente europea a presentar el texto modificado en la forma prevista en dicho párrafo 8, en el citado plazo de tres meses.»

Artículo 2.

Las disposiciones del artículo 1 de la presente Decisión se aplicarán a todas las patentes europeas con respecto a las cuales se adopte una decisión conforme al párrafo 2 del artículo 106 o al párrafo 2 del artículo 111 del CPE en un procedimiento oral, a partir de su fecha de entrada en vigor.

Artículo 3.

Las disposiciones del artículo 1 de la presente Decisión entrarán en vigor el 1 de mayo de 2016.

Hecho en Múnich, a 14 de octubre de 2015.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jesper Kongstad.

DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA QUE SE MODIFICA LA REGLA 147 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CA/D 10/15)

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, visto el Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, el «CPE») y, en particular, el apartado c) del párrafo 1 de su artículo 33, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, visto el dictamen del Comité de Derecho de Patentes, decide:

Artículo 1.

La regla 147 del Reglamento de Ejecución del CPE queda modificada del modo siguiente:

Los párrafos 1 a 3 quedan sustituidos por los párrafos 1 a 3 siguientes:

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

(2) El Presidente de la Oficina Europea de Patentes adoptará todas las disposiciones técnicas y administrativas necesarias para la gestión de los expedientes electrónicos a que se hace referencia en el párrafo 1.

(3) Los documentos incorporados a un expediente electrónico se consideran originales. La versión inicialmente presentada en papel de dichos documentos sólo se destruirá una vez transcurrido un período de al menos cinco años. Este período de conservación comenzará cuando concluya el año en el que el documento se haya incorporado al expediente electrónico.»

Artículo 2.

(1) La presente Decisión entrará en vigor el 1 de noviembre de 2016.

(2) Las disposiciones del artículo 1 de la presente Decisión se aplicarán a todas las solicitudes de patente europea y a todas las patentes europeas, siempre que el período de conservación de cinco años previsto en el párrafo 3 de la regla 147 CPE no expire antes del 31 de diciembre de 2018, independientemente de la fecha de incorporación del documento al expediente electrónico.

Hecho en Múnich, a 14 de octubre de 2015.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jesper Kongstad.

DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2016 POR LA QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CA/D 6/16)\*

\* Los elementos pendientes de la reforma de las Cámaras de Recursos entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. No obstante, los elementos relativos al nuevo Presidente de las Cámaras de Recursos y a la delegación de poderes en éste por parte del Presidente de la Oficina sólo surtirán efecto una vez que el nuevo Presidente de las Cámaras de Recursos haya asumido sus funciones. Los elementos necesarios para preparar la aplicación de la reforma entraron en vigor y fueron aplicables a partir del 1 de julio de 2016.

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, visto el Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, el «CPE») y, en particular, el apartado c) del párrafo 1 de su artículo 33, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, decide:

Artículo 1.

El Reglamento de Ejecución del CPE queda modificado del modo siguiente:

1. El párrafo 1 de la regla 9 queda sustituido por el texto siguiente:

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

2. La regla 12 queda sustituida por las nuevas reglas 12 bis, 12 ter, 12 quater y 12 quinquies siguientes:

«Regla 12 bis. *Organización y dirección de la Unidad de Cámaras de Recursos y Presidencia de las Cámaras de Recursos.*

(1) Las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos, incluidos sus registros y servicios de apoyo, se organizarán como unidad independiente (la "Unidad de Cámaras de Recursos") y estarán dirigidas por el Presidente de las Cámaras de Recursos. El Presidente de la Alta Cámara de Recursos ejercerá asimismo la Presidencia de las Cámaras de Recursos. El Presidente de las Cámaras de Recursos será nombrado por el Consejo de Administración, a propuesta conjunta del Comité creado en virtud del párrafo 1 de la regla 12 quater, y del Presidente de la Oficina Europea de Patentes. En caso de ausencia o impedimento del Presidente de las Cámaras de Recursos, uno de los miembros de la Alta Cámara de Recursos ejercerá sus funciones con arreglo al procedimiento establecido por el Consejo de Administración.

(2) El Presidente de las Cámaras de Recursos dirigirá la Unidad de Cámaras de Recursos y, a tal fin, tendrá las funciones y competencias que le delegue el Presidente de la Oficina Europea de Patentes. En el ejercicio de las funciones y competencias delegadas, el Presidente de las Cámaras de Recursos responderá de sus actividades exclusivamente ante el Consejo de Administración, a cuya autoridad jerárquica y disciplinaria quedará sometido.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 2 del artículo 10 y en el artículo 46, el Presidente de las Cámaras de Recursos preparará una solicitud motivada de presupuesto para la Unidad de Cámaras de Recursos. Dicha solicitud será examinada y debatida con los servicios competentes de la Oficina Europea de Patentes y presentada por el Presidente de las Cámaras de Recursos al Comité creado en virtud del párrafo 1 del artículo 12 quater para que éste emita un dictamen al respecto, antes de ser remitida al Presidente de la Oficina Europea de Patentes para su examen en el marco del proyecto de presupuesto anual. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes pondrá a disposición del Presidente de las Cámaras de Recursos los recursos necesarios, con arreglo a lo establecido en el presupuesto aprobado.

(4) En la medida en que sea necesario y dentro de los límites del presupuesto aprobado, el Presidente de la Oficina Europea de Patentes pondrá a disposición del Presidente de las Cámaras de Recursos los servicios a que se hace referencia en el párrafo 1 de la regla 9.

Regla 12 ter. *Presidium de las Cámaras de Recursos y plan de reparto de asuntos entre las Cámaras de Recursos.*

(1) El órgano autónomo en el marco de la Unidad de Cámaras de Recursos (en adelante, el "Presidium de las Cámaras de Recursos") estará compuesto por el Presidente 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:

a) Aprobará el Reglamento de Procedimiento para la elección y designación de sus miembros;

b) sin perjuicio de los reglamentos que se adopten en virtud del apartado c) del párrafo 2 del artículo 10 y del apartado b) del párrafo 2 del artículo 33, aprobará un Código de Conducta para los miembros y Presidentes de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos, que se someterá a la aprobación del Consejo de Administración;

c) asesorará al Presidente de las Cámaras de Recursos en relación con las propuestas de modificación de los Reglamentos de Procedimiento de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos;

d) asesorará al Presidente de las Cámaras de Recursos en relación con los asuntos relativos al funcionamiento de la Unidad de Cámaras de Recursos 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 solo podrá adoptar válidamente acuerdos con la presencia de, al menos, cinco de sus miembros, entre los que deberán figurar el Presidente 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 nueve miembros, entre los que deberán figurar el Presidente 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 apartado c) del párrafo 1 del artículo 134 bis.

*Regla 12 quater. Comité de las Cámaras de Recursos y procedimiento de adopción de los Reglamentos de Procedimiento de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos.*

(1) El Consejo de Administración creará un Comité (el "Comité de las Cámaras de Recursos"), que asesorará al Consejo de Administración y al Presidente de las Cámaras de Recursos en lo relativo a la Unidad de Cámaras de Recursos en general, y que adoptará los Reglamentos de Procedimiento de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos. Dicho Comité estará compuesto por seis miembros nombrados por el Consejo de Administración, tres entre las delegaciones de los Estados contratantes en el sentido del artículo 26 y tres entre los jueces en funciones o antiguos jueces de tribunales internacionales o europeos, o de tribunales nacionales de los Estados contratantes. El Presidente de la Oficina Europea de Patentes y el Presidente de las Cámaras de Recursos tendrán derecho a asistir a las reuniones del Comité de las Cámaras de Recursos. En la decisión por la que se cree este Comité, el Consejo de Administración determinará los detalles relativos, en particular, a la composición, los miembros

suplentes y el régimen de trabajo de aquel, así como las funciones de asesoramiento del Comité a la Unidad de Cámaras de Recursos.

(2) A propuesta del Presidente de las Cámaras de Recursos, y una vez que el Presidente de la Oficina Europea de Patentes haya tenido la oportunidad de manifestarse, el Comité creado en virtud del párrafo 1 adoptará los Reglamentos de Procedimiento de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos.

Regla 12 quinquies. *Nombramiento y renovación del mandato de miembros, incluidos presidentes, de las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos.*

(1) En el momento de su nombramiento, el Presidente de la Alta Cámara de Recursos será nombrado también miembro jurista de las Cámaras de Recursos.

(2) Por delegación del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, el Presidente de las Cámaras de Recursos ejercerá el derecho a proponer a los miembros, incluidos los Presidentes, de las Cámaras de Recursos, y los miembros de la Alta Cámara de Recursos, para su nombramiento por el Consejo de Administración, así como el derecho a ser oído en relación con la renovación del mandato de éstos (párrafo 3 del artículo 11) y el nombramiento y renovación del mandato de los miembros juristas externos (párrafo 5 del artículo 11).

(3) El Presidente de las Cámaras de Recursos ejercerá el derecho, previsto en el párrafo 2, a ser oído en caso de renovación de mandatos, mediante la presentación de un dictamen motivado al Consejo de Administración, que incluirá una evaluación de la actuación del miembro o del Presidente en cuestión. El Presidente de las Cámaras de Recursos definirá los criterios de evaluación de la actuación, en consulta con el Comité creado en virtud del párrafo 1 del artículo 12 quater. Siempre que se emitan un dictamen y una evaluación favorables de su actuación, y con arreglo al número de puestos a los que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 11, fijado en el presupuesto aprobado por la Unidad de Cámaras de Recursos, el mandato de los miembros y presidentes de las Cámaras de Recursos y los miembros de la Alta Cámara de Recursos se renovará al término del período de cinco años a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 23.»

3. La regla 13 queda sustituida por el texto siguiente:

«Regla 13. *Plan de distribución de asuntos en la Alta Cámara de Recursos.*

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 según los procedimientos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 22, y a los miembros titulares y suplentes en según aquellos procedimientos previstos en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 22. Las decisiones 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.»

Artículo 2.

Las referencias en textos jurídicos a las reglas 12 y 13 del Reglamento de Ejecución del CPE en su versión vigente a 30 de junio de 2016 se sustituirán por una referencia a la disposición modificada correspondiente.

## Artículo 3.

Las disposiciones del artículo 1 de la presente Decisión entrarán en vigor el 1 de julio de 2016.

Hecho en Múnich, a 30 de junio de 2016.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jesper Kongstad.

DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2017 POR LA QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS 32 Y 33 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CA/D 3/17)

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, visto el Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, el «CPE») y, en particular, el apartado c) del párrafo 1 de su artículo 33, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, visto el dictamen del Comité de Derecho de Patentes, decide:

## Artículo 1.

El Reglamento de Ejecución del CPE queda modificado del modo siguiente:

## 1. La regla 32 queda sustituida por el texto siguiente:

«(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 independiente nombrado por el peticionario.

(2) Podrá ser designado experto toda persona física, a condición de que respete las exigencias y obligaciones fijadas por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes.

El nombramiento irá acompañado de una declaración del experto en la que éste se comprometa a respetar las exigencias y obligaciones antedichas y en la que afirme no tener conocimiento de circunstancia alguna que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su independencia o que pueda obstaculizar de alguna otra manera su función de experto.

El nombramiento irá acompañado también 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 apartado b) del párrafo 1, si la solicitud se deniega, se retira o se considera retirada, teniendo el peticionario la consideración de tercero.»

## 2. El párrafo 6 de la regla 33 queda sustituido por el texto siguiente:

«La Oficina Europea de Patentes publicará en su Boletín Oficial la lista de las autoridades de depósito reconocidas a efectos de la aplicación de las reglas 31, 33 y 34.»

## Artículo 2.

(1) Las reglas 32 y 33 referentes al CPE, en su versión modificada por el artículo 1 de la presente Decisión, entrarán en vigor el 1 de octubre de 2017.

(2) Tales reglas se aplicarán a las solicitudes de patente europea pendientes en la fecha de entrada en vigor de la Decisión y a las presentadas después de esa fecha.

Hecho en La Haya, a 28 de junio de 2017.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jesper Kongstad.

### DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2017 POR LA QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS 27 Y 28 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE PATENTES EUROPEAS (CA/D 6/17)

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, tomando en consideración el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (en lo sucesivo, el «CPE») y en particular el artículo 33(1)(c) del mismo, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, y tomando en consideración el dictamen del Comité sobre el Derecho de Patentes, ha decidido lo siguiente:

## Artículo 1.

La letra b) de la regla 27 del Reglamento de Ejecución del CPE quedará redactada como sigue:

«b) Sin perjuicio del párrafo 2 de la regla 28, vegetales o animales, si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada;»

## Artículo 2.

La regla 28 del Reglamento de Ejecución del CPE se modificará como sigue:

1. El texto actual pasará a ser el párrafo 1, letras a) a d).
2. Se añadirá el nuevo párrafo 2 siguiente:

«2) De conformidad con el artículo 53.b), no se concederán patentes europeas respecto de vegetales o animales obtenidos exclusivamente mediante un proceso esencialmente biológico.»

## Artículo 3.

La presente decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2017. Las reglas 27 y 28, modificadas mediante los artículos 1 y 2 de la presente decisión, se aplicarán a las solicitudes de patente registradas en esa fecha o con posterioridad a la misma, así como a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas pendientes en ese momento.

Hecho en La Haya, a 29 de junio de 2017.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jesper Kongstad.

### DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LA QUE SE MODIFICA LA REGLA 51 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CA/D 13/17)

El Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, visto el Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, el «CPE») y, en particular, el

apartado c) del párrafo 1 de su artículo 33, a propuesta del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, visto el dictamen del Comité de Derecho de Patentes, decide:

#### Artículo 1.

El Reglamento de Ejecución del CPE queda modificado del modo siguiente:

El párrafo 1 de la regla 51 queda sustituido por el texto siguiente:

«(1) La anualidad de una solicitud de patente europea vencerá, respecto del año entrante, el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea. La anualidad correspondiente al tercer año no podrá ser válidamente pagada con más de seis meses de antelación respecto de la fecha de vencimiento. Todas las demás anualidades no podrán ser válidamente pagadas con más de tres meses de antelación respecto de la fecha de vencimiento.»

#### Artículo 2.

El párrafo 1 de la regla 51 referente al CPE, en su versión modificada por el artículo 1 de la presente Decisión, entrará en vigor el 1 de abril de 2018.

#### Artículo 3.

El párrafo 1 de la regla 51 referente al CPE, en su versión modificada por el artículo 1 de la presente Decisión, se aplicará a todas las solicitudes cuya anualidad se pague a partir del 1 de abril de 2018.

Hecho en Múnich, a 13 de diciembre de 2017.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Christoph Ernst.

\* \* \*

Las presentes Decisiones entraron en vigor, de forma general y para España, en las fechas indicadas en cada una de ellas.

Madrid, 10 de diciembre de 2018.—El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.