

PRUEBA 2 – EJERCICIO 4

Este documento presenta un caso relativo a una solicitud de patente, dividido en varias partes, cada una de las cuales contiene una serie de preguntas que deberá responder. Donde sea posible, cite aquellos artículos de las Leyes, Reglamentos, normativa o Tratados que sean relevantes para su respuesta.

Cuando se mencionan elementos del contenido de alguna reivindicación mediante letras, se entiende que estas hacen mención a elementos disjuntos de los demás, y nunca a una limitación o particularización de los mismos.

Un científico japonés con residencia en Tokio acaba de escribir un artículo para una revista científica, redactado en japonés. Un día antes de ser publicado, envía un fax a la OEPM el día 01/01/2016, indicando en el encabezamiento que se trata de una solicitud de patente, incluyendo una referencia en español al contenido del artículo, así como su identificación personal y dirección de contacto.

- 1) A los efectos de presentar una solicitud de patente ante la OPEM ¿Necesita el solicitante representación mediante agente de propiedad industrial?
- 2) ¿Confiere este fax algún tipo de protección?
- 3) ¿Podría el solicitante haber utilizado este fax como una solicitud PCT dirigida a la OEPM como Oficina receptora, en el que la escoja también como ISA? Enumere todas las razones que puedan justificar su respuesta.

Finalmente, tras solventar varios defectos, obtiene una fecha de presentación de 31/01/2016, de una solicitud de invención basada en el artículo antes mencionado, en la cual tenemos el siguiente juego de reivindicaciones:

- 1.- Dispositivo que comprende los elementos técnicos A, B, C y D, que se caracteriza por que además comprende E.**
- 2.- Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por que además comprende F.**

3.- Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por que comprende G en lugar de E.

4.- Método para fabricar un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, comprendiendo las etapas Y1, Y2 e Y3.

5.- Dispositivo para la puesta en práctica del método de la reivindicación 4.

- 4) ¿Considera que son correctas las relaciones de dependencia que ha establecido el solicitante? Razone su respuesta, señalando cuáles de las reivindicaciones deben ser independientes y cuáles independientes.

Además, tenemos dos documentos de patente presentados por el mismo solicitante, P1 presentado en Francia con fecha 31/01/2015 que describe A, B, E; P2 presentado en Alemania, con fecha 31/12/2015 que describe C y D; P3 presentado en USA con fecha 01/01/2016 que reivindica el método indicado anteriormente y que describe el dispositivo A, B, C, D y E.

- 5) ¿Qué documentos podría reivindicar el solicitante como prioritarios?

- 6) ¿Se trata de un caso de prioridad múltiple o parcial? Justificar la explicación.

La descripción presentada contiene una característica del dispositivo, imprescindible para su funcionamiento, que no se indica en la primera reivindicación.

- 7) ¿Debe el examinador requerir al solicitante que incluya dicha característica en la reivindicación suspendiendo por falta de claridad?

Durante el examen de patentabilidad, el examinador encuentra un vídeo de una conferencia, con fecha 01/01/2014, donde se describe un dispositivo que consta de A, B, C, D, E y H.

- 8) ¿Afecta dicho documento a la novedad de alguna reivindicación?

A la vista del resultado del examen sobre el estado de la técnica, el solicitante quiere solicitar un cambio de modalidad a modelo de utilidad.

- 9) ¿Es posible dicho cambio? En caso afirmativo, indicar el plazo máximo para dicha solicitud y el procedimiento a seguir para realizar dicho cambio de modalidad. En caso negativo, razonar por qué.

- 10) ¿Puede modificar el solicitante las reivindicaciones? ¿En qué momento del procedimiento? ¿Podría añadir alguna característica que estaba en la descripción pero no en las reivindicaciones?