

Patentes unitarias y Tribunal Unificado de Patentes



Contenido

Introducción

Página 03

¿Qué es la Patente Unitaria?

Página 04

¿Qué es el Tribunal Unificado de Patentes?

Página 05

¿Qué países cubre una Patente Unitaria?

Página 06

¿Qué opciones tendré cuando me concedan la Patente Europea?

Página 09

¿Cómo se obtiene una Patente Unitaria?

Página 11

¿Cuáles son los costes de una Patente Unitaria?

Página 13

¿Cuál es la estructura del Tribunal Unificado de Patentes?

Página 15

¿Qué leyes aplicará el Tribunal Unificado de Patentes?

Página 18

¿Qué lenguas se utilizarán en el Tribunal Unificado de Patentes?

Página 18

Reglamento interno procesal del TUP

Página 19

¿Necesito estar representado ante el Tribunal Unificado de Patentes?

Página 19

¿Cuáles son los costes del Tribunal Unificado de Patentes?

Página 20

¿Cuáles son las competencias del Tribunal Unificado de Patentes?

Página 21

¿Sustituye el Tribunal Unificado de Patentes a las oposiciones de la OEP?

Página 22

Patente Unitaria o validaciones nacionales de Patente Europea: ¿qué debería elegir?

Página 24

¿Cuál es la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes?

Página 26

Exclusiones voluntarias

Página 26

Elección del foro judicial durante y después del periodo transitorio

Página 30

Introducción

Un nuevo sistema de protección y defensa de las patentes en Europa

Ha llegado un nuevo sistema de protección y ejecución de patentes en Europa. El 1 de junio de 2023 entró en vigor la Patente Unitaria (PU), que trajo consigo nuevas opciones para que los titulares de patentes protejan sus invenciones y hagan valer sus patentes en Europa.

La Patente Unitaria proporciona un derecho de patente único, unitario e indivisible que abarca múltiples Estados europeos. También se ha creado un nuevo sistema judicial denominado Tribunal Unificado de Patentes (TUP), con jurisdicción exclusiva para la mayoría de los asuntos relacionados con las patentes unitarias.

En el actual sistema europeo de patentes, la patente europea (PE) se concede de forma centralizada y luego se valida para generar derechos de patente nacionales independientes en cada Estado. El resultado son múltiples patentes que pueden hacerse valer por separado en cada uno de los

Estados individuales, ante los distintos tribunales nacionales y siguiendo sus respectivas normas procesales.

La nueva PU no sustituye al actual PE. Más bien, ofrece a los titulares la opción adicional de tener una Patente Unitaria con efecto unitario en un gran número de Estados de la Unión Europea (UE). La Patente Unitaria resultante puede hacerse valer como patente única en el TUP, lo que evitaría la necesidad de litigar en múltiples jurisdicciones europeas.

Con la llegada de este nuevo sistema, los titulares de patentes deben elegir cómo desean proteger sus invenciones en Europa. Tras la concesión de su solicitud de patente europea, ahora los titulares pueden optar por obtener una Patente Unitaria (PU), un conjunto de validaciones nacionales de una Patente Europea (PE), o bien una combinación de ambas. Los titulares de patentes también tienen que considerar si desean que sus PE preexistentes y futuras caigan bajo la jurisdicción del TUP.

¿Qué es la Patente Unitaria?

El objetivo original de la Patente Unitaria (PU) era proporcionar un único derecho de patente que cubriera todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

En la actualidad, España, Croacia y Polonia, Estados miembros de la UE, han decidido quedarse fuera del sistema, por lo que, al menos inicialmente, la Patente Unitaria no es una verdadera “patente de la UE”. Sin embargo, los 24 Estados miembros restantes han aceptado acogerse al nuevo sistema de patentes comunitarias.

Una PU es un derecho de patente único e indivisible que sólo puede renovarse, limitarse, transferirse, revocarse o caducar respecto de todos los Estados miembros partícipes.

Una PU se obtiene presentando una “solicitud de efecto unitario” en la Oficina Europea de Patentes (OEP) durante la fase de concesión de una solicitud de patente europea.

La fase previa a la concesión de una patente europea no se ve afectada por este nuevo sistema y sólo después de la concesión el titular de la patente tendrá que registrar su patente europea con efecto unitario para obtener una PU.

Estados miembros participantes

Aquellos Estados miembros de la Unión Europea (UE) que son parte en los Reglamentos de la UE 1257/2012 y 1260/2012 por los que se establece la Patente Unitaria. A 1 de junio de 2023, participan todos los Estados miembros de la UE excepto España, Polonia y Croacia.

Estados miembros contratantes

Los Estados miembros de la UE que son parte en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (TUP). A partir de junio de 2023, los Estados miembros contratantes son todos los Estados miembros de la UE excepto España, Croacia y Polonia.



Matthew Ridley, Socio

¿Qué es el Tribunal Unificado de Patentes?

El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) es el órgano jurisdiccional único para la resolución de litigios, relativos tanto a las PU's como a las PE's, para los Estados miembros de la UE que participan en el TUP.

Aunque jurídicamente es un único tribunal, el TUP cuenta con una combinación de Divisiones Centrales, Locales y Regionales ubicadas en distintos Estados miembros de la UE que conocen de los asuntos en primera instancia.

El TUP es un nuevo sistema judicial independiente de los tribunales nacionales de los Estados miembros de la UE. Tiene sus propios jueces y Reglamento de Procedimiento.

El TUP tiene competencia exclusiva para la mayoría de los asuntos relacionados con las PU.

Además, por defecto, el TUP tiene jurisdicción sobre las patentes europeas validadas a nivel nacional. Sin embargo, durante un periodo transitorio de al menos 7 años, los titulares de patentes pueden excluir sus patentes EP validadas a nivel nacional de la jurisdicción del TUP.

El TUP supone la ventaja de un tribunal único para la observancia de los derechos de patente en la mayor parte de la UE. Sin embargo, hay que reconocer que el TUP también ofrece a terceros la oportunidad de revocar de forma centralizada una Patente Unitaria en un procedimiento único en cualquier momento de la vida de dicha PU.

¿Qué países están cubiertos por una Patente Unitaria?

Una PU sólo puede abarcar Estados miembros de la UE. A partir de junio de 2023, los siguientes Estados miembros de la UE han acordado ser Estados miembros contratantes del sistema de PU y TUP:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Sin embargo, cada Patente Unitaria solo es efectiva para los Estados miembros que también hayan ratificado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) en la fecha en que se registre la solicitud de efecto unitario. A 1 de junio de 2023, los siguientes Estados miembros de la UE han completado la ratificación del ATUP:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.

Es importante señalar que la cobertura geográfica de cada PU está “congelada” a los Estados miembros contratantes que habían ratificado el ATUP en la fecha en que se registró la solicitud de efecto unitario para esa PU. Por lo tanto, al menos en los primeros tiempos del sistema PU (a medida que aumenta el número de Estados miembros que han ratificado), cada PU puede abarcar un ámbito geográfico diferente a otras PU's.

Los Estados miembros de la UE que no han ratificado el ATUP, así como los Estados no miembros de la UE que forman parte del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), como el Reino Unido y Suiza, no pueden estar cubiertos por una PU. Sin embargo, estos países pueden seguir cubiertos por la validación nacional de una PE, como ocurre actualmente.

Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes

Acuerdo internacional para establecer un tribunal único para las patentes unitarias. Se firmó en 2013 y entró en vigor el 1 de junio de 2023.



Nigel Tucker, Socio



Jonathan Taylor, Asistente de patentes

¿Qué opciones tendré cuando se conceda mi patente europea?

Tras la concesión de una patente europea, el solicitante tiene las siguientes opciones para obtener protección mediante patente en los Estados miembros contratantes del Convenio sobre la Patente Europea (CPE):

- obtener una PU sólo en los Estados que hayan ratificado en ese momento el ATUP
- obtener una PU más las validaciones nacionales de la PE en uno o varios Estados que no estén dentro del sistema PU o que aún no hayan ratificado el ATUP, o
- sólo obtener las validaciones nacionales de la PE.

También hay que recordar que los solicitantes tienen la opción de presentar solicitudes de patentes y modelos de utilidad directamente en las oficinas nacionales de patentes en lugar de recurrir a la Oficina Europea de Patentes (OEP). Dichas solicitudes nacionales quedan fuera del sistema PU y TUP y sólo pueden utilizarse para obtener patentes nacionales y modelos de utilidad.

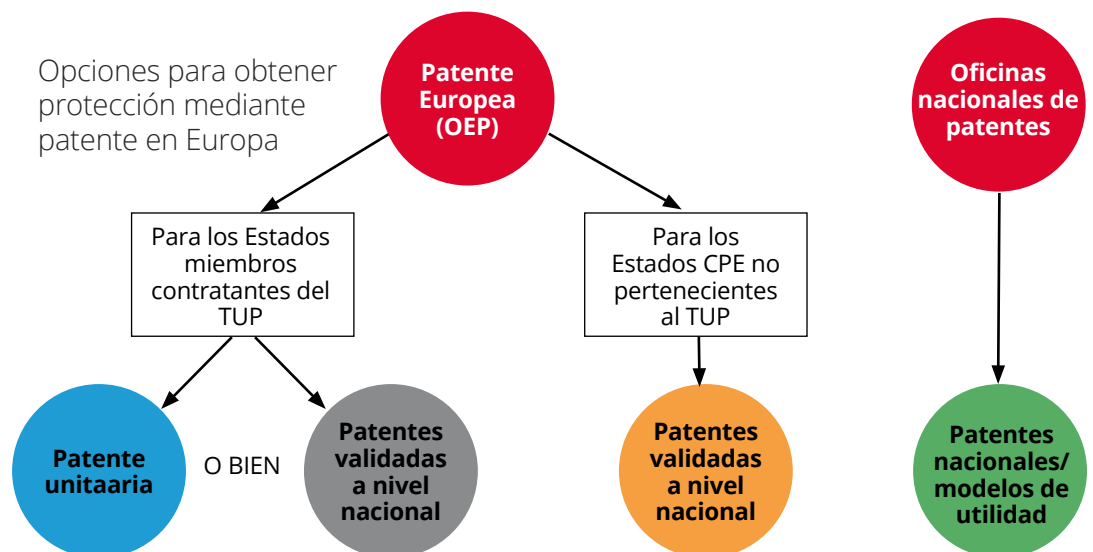
Patente Europea (PE)

Patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes y validada posteriormente en los distintos Estados para generar derechos de patente independientes, por ejemplo, PE en el Reino Unido (UK) y en Alemania (DE).

Patente europea con efecto Unitario (PU o Patente Unitaria)

Patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes y registrada posteriormente para que tenga efecto unitario en los Estados que han ratificado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.

Opciones para obtener protección mediante patente en Europa





Por ejemplo, un solicitante que busque obtener protección de patente en Alemania, Francia, Reino Unido y España puede:

- presentar una solicitud de patente europea a través de la OEP y, una vez concedida, obtener una PU (que proporciona cobertura en Alemania) y Francia, entre otros) junto con las validaciones nacionales de la PE en el Reino Unido (por no ser Estado miembro de la UE) y en España (por no ser parte del sistema de la PU),
- obtener validaciones nacionales separadas de la PE en Alemania, Francia, Reino Unido y España tras la concesión de la patente europea, o
- presentar solicitudes separadas en las oficinas de patentes alemana, francesa, británica y española y tramitar cada una de ellas hasta su concesión.

Aunque la última opción de presentar solicitudes separadas en las oficinas nacionales de patentes evita que las patentes sean competencia del TUP, los costes de presentación y obtención de la concesión son significativamente más elevados debido a la duplicación del esfuerzo de examen y a la necesidad de proporcionar traducciones completas del pliego de condiciones al alemán, francés, inglés y español con cada solicitud.

Por último, también hay que señalar que el sistema PU no afecta al proceso de utilización de una solicitud de patente europea para obtener protección mediante patente en los “Estados de Extensión” de Bosnia y Herzegovina y Montenegro o en los “Estados de Validación” de Marruecos, República de Moldavia, Túnez y Camboya.

¿Cómo se obtiene una Patente Unitaria?

Una PU se obtiene mediante la concesión de una solicitud de patente europea y presentando, a continuación, una petición a la Oficina Europea de Patentes (OEP) para que registre la patente concedida como “de efecto unitario”.

Una PU sólo está disponible si se cumplen todos los requisitos siguientes:

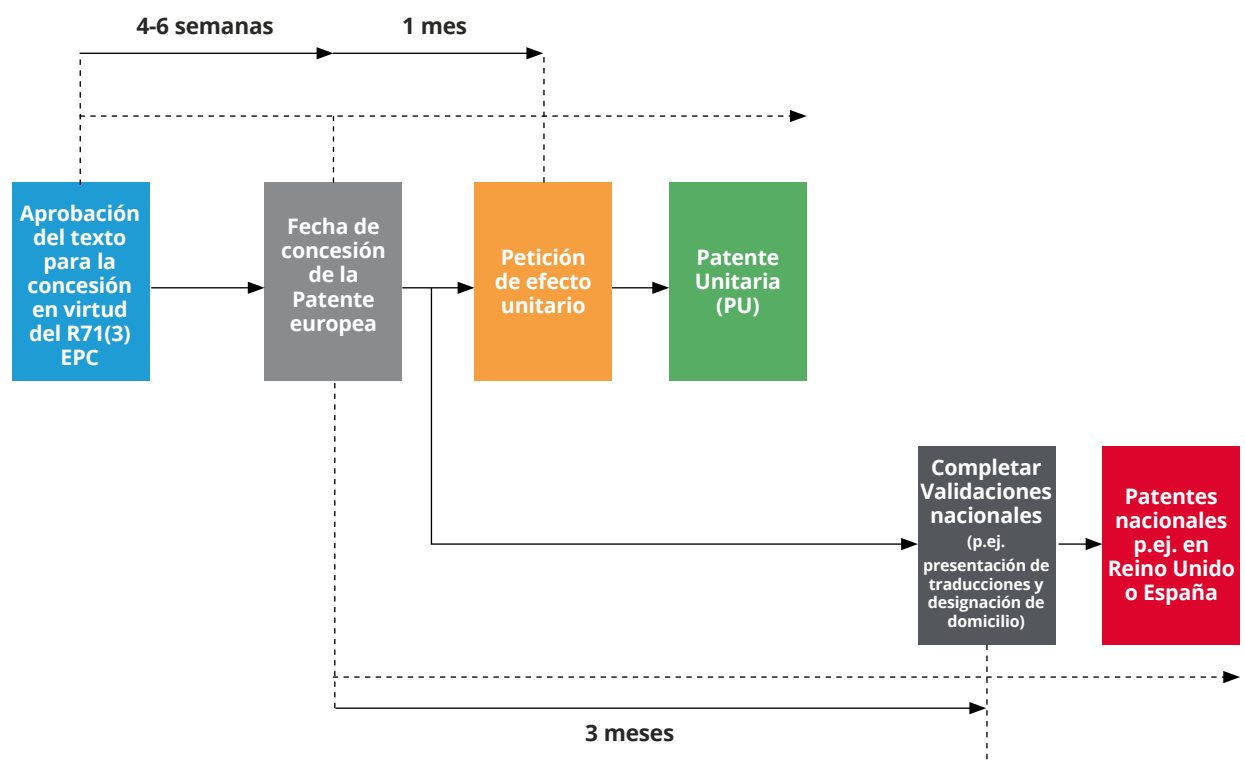
- la fecha de concesión de la patente europea es posterior al inicio del sistema PU
- la patente europea designa a todos los Estados miembros participantes en el sistema PU,

y, además,

- las reivindicaciones concedidas son las mismas para todos los Estados miembros participantes.

Para registrar la patente europea con efecto unitario, el titular de la patente debe presentar una solicitud en el plazo de un mes a partir de la fecha de concesión de la patente europea (a diferencia del plazo para completar las validaciones nacionales, que es de tres meses).

Calendario de concesión y validación de una solicitud de patente europea





Emilia Davies, Asistente de patentes

Cuando una Patente Europea pertenezca a varios titulares, éstos deberán asegurarse de que lleguen a un acuerdo sobre la conveniencia de registrar la patente europea para que tenga o no efecto unitario.

La presentación de la petición de efecto unitario no está sujeta al pago de tasas. Sin embargo, durante un periodo transitorio inicial de al menos 6 años, la petición debe ir acompañada de una traducción de la patente completa, realizada por una persona, al inglés (si la lengua de procedimiento de la solicitud de patente europea no era el inglés) o a otra lengua de un Estado miembro de la UE (si la lengua de procedimiento era el inglés).

El plazo de un mes para pedir el efecto unitario es improrrogable. Por lo tanto, los titulares de patentes deben evaluar y decidir durante la fase de concesión si van a pedir efecto unitario, con la suficiente antelación como para tener disponible la necesaria traducción.

Los solicitantes que deseen obtener una PU deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- cerciorarse de no retirar la designación de un Estado miembro participante, y
- cerciorarse de mantener las mismas reivindicaciones para todos los Estados miembros participantes.

¿Cuáles son los costes de una Patente Unitaria?

Más allá del coste de presentación y concesión de la propia solicitud de patente europea, no existe ninguna tasa oficial por pedir el efecto unitario de una patente europea.

Durante un periodo transitorio inicial de al menos 6 años, también habrá que pagar el coste de presentar una traducción de la patente completa, realizada por una persona, al inglés (si la lengua de procedimiento de la solicitud de patente europea no era el inglés) o a otra lengua de un Estado miembro de la UE (si la lengua de procedimiento era el inglés). El coste variará en función de la extensión del texto de la patente y de la lengua elegida.

Cuando el titular de una patente también desee validar su PE en uno o varios Estados no cubiertos por la PU, el coste de realizar esta

traducción puede compensarse utilizando una traducción necesaria para una validación nacional. Por ejemplo, un propietario que desee validar nacionalmente su PE en España puede utilizar la misma traducción española para la validación nacional en España y para registrar el efecto unitario de la PU.

Esta traducción completa se suma a la traducción de las reivindicaciones de la patente europea a las otras dos lenguas oficiales de la OEP que se exige para su concesión.

Hay que pagar una única tasa de renovación al año para mantener una PU en vigor después de su concesión. Las tasas de renovación se abonan a la OEP. A partir de junio de 2023, el calendario publicado de tasas de renovación (que puede estar sujeto a cambios) es el siguiente:

Tasas de renovación de la PU

Año	Tasa de renovación (€)	Año	Tasa de renovación (€)
-	-	11	1,460
2	35	12	1,775
3	105	13	2,105
4	145	14	2,455
5	315	15	2,830
6	475	16	3,240
7	630	17	3,640
8	815	18	4,055
9	990	19	4,455
10	1,175	20	4,855

El año de la tasa de renovación se mide a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea.

La cuantía de las tasas de renovación de una PU se ha fijado de modo que sea aproximada-

mente equivalente a la cuantía de las tasas de renovación pagadas en una PE “promedio”. En la práctica, las tasas de renovación equivalen aproximadamente a la suma de las tasas de renovación cobradas por los cuatro Estados que más PE validan y que participan en el sistema de PU.



Sebastian Stephan, Agente de Patentes Europeas, Agente de Patentes Alemanas

¿Cuál es la estructura del Tribunal Unificado de Patentes?

Las Divisiones

El TUP es un tribunal único compuesto por un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría.

El Tribunal de Primera Instancia consta de una Sala Central, así como de Salas Locales y Regionales.

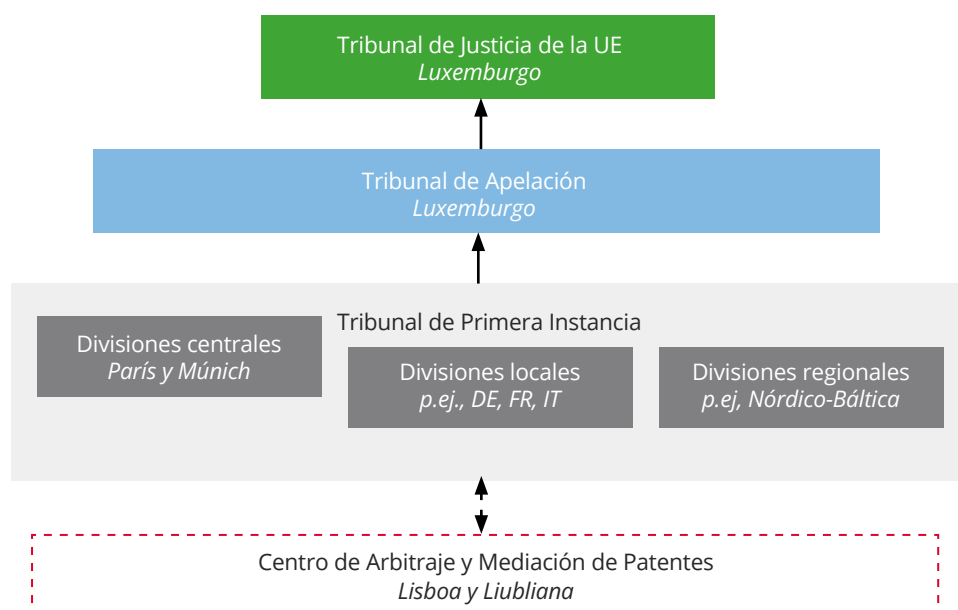
A su vez, la División Central está dividida en dos partes: una en París (Francia) y otra en Múnich (Alemania). Está prevista la apertura de otra en Milán, Italia, durante 2024 (para

sustituir a una que originalmente iba a estar en Londres, Reino Unido, antes de la retirada de la UE).

El Tribunal de Apelación tiene su sede en Luxemburgo. El Centro de Arbitraje y Mediación tiene su sede en Lisboa (Portugal) y en Liubliana (Eslovenia).

El TUP puede remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las cuestiones prejudiciales relacionadas con el Derecho de la UE.

Estructura del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)



Cada Estado miembro contratante tiene derecho a albergar una división local. Sin embargo, varios Estados miembros contratantes han combinado recursos para albergar una división regional.

Por ejemplo, Suecia, Lituania, Estonia y Letonia se han agrupado para formar la División Regional Nórdico-Báltica.

Acciones ante el TUP

Dentro de los Estados miembros contratantes que han ratificado el ATUP, el TUP tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones por ambos tipos de patentes (tanto PU's como PE's validadas a nivel nacional), en particular:

- acciones por infracción
- acciones de declaración de no infracción
- acciones por medidas provisionales, cautelares y de cesación
- acciones de nulidad
- las acciones de daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de patente europea publicada
- acciones relativas a los derechos basados en la utilización anterior de una invención
- acciones de indemnización por licencias de pleno derecho.

El TUP también se ocupa de las demandas de reconvencción por revocación y otras excepciones, y conoce de los recursos contra

las decisiones que adopta la OEP al realizar tareas relacionadas con la protección de la Patente Unitaria.

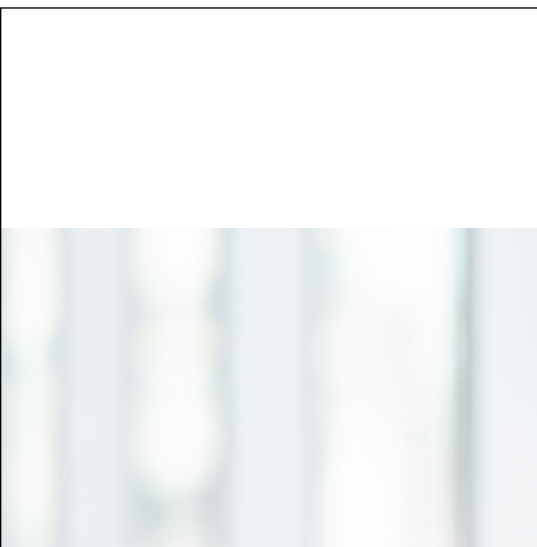
El TUP también se ocupa de la infracción y validez de los certificados complementarios de protección (CCP) expedidos para productos protegidos por PE's o PU's.

Los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes siguen siendo competentes para las acciones que no son competencia exclusiva del TUP, por ejemplo, los casos relativos a licencias obligatorias y titularidad. Además, durante el periodo transitorio inicial, el titular puede pedir la exclusión de sus PE's (pero no sus PU's) de la jurisdicción del TUP.

En los procedimientos de primera instancia, para delimitar si una acción se tramita en la División Central (y en qué sección) o en una determinada División Local o Regional, habrá que estar a la naturaleza de la acción, la identidad de las partes, la localización de la causa de la acción y el objeto de la PU.

Por ejemplo:

La División local/regional conocerá de:	La División Central conocerá de:
• Acciones por infracción (la División particular vendrá determinada por el lugar donde se produzca la • infracción o el lugar de domicilio/ establecimiento del demandado) • Demandas reconconvencionales de nulidad	• Acciones de nulidad • Declaraciones de no infracción • Demandas reconconvencionales por infracción • Acciones por infracción (cuando el demandado no tenga domicilio ni establecimiento en los Estados miembros contratantes del TUP)



Farzana Miah, Agente de Patentes

Los asuntos ante la División Central se asignan en función del objeto de la PU. Los Casos que corresponden a las Clases internacionales de patentes tipo A (Necesidades humanas), B (Operaciones de ejecución, transporte), D (Textiles), E (Construcciones fijas), G (Física) y H (Electricidad) se tramitan en París, Francia. Los casos de las Clases C (Química, incluidos los productos farmacéuticos) y F (Ingeniería mecánica) se juzgarán en Múnich (Alemania). A la sección de Milán, Italia, le corresponderán los asuntos de la Clase A.

Como ya se ha señalado, una División Local o Regional puede optar por conocer de una demanda reconvencional de nulidad cuando ya esté conociendo de una acción de infracción. Sin

embargo, también tendrán la opción de remitir toda la acción a la División Central o remitir únicamente la demanda reconvencional de nulidad a la División Central (la denominada “bifurcación” de la acción). En caso de bifurcación, la División Local/Regional puede optar por continuar con la acción por infracción o suspender la demanda por infracción a la espera del resultado de la nulidad remitida a la División Central.

Además del sistema de reparto descrito anteriormente, las partes pueden acordar mutuamente presentar una demanda ante una División de su elección.

¿Qué leyes aplica el Tribunal Unificado de Patentes?

El TUP aplica el Derecho de la Unión Europea y éste tendrá primacía sobre otras fuentes de Derecho.

El TUP basará sus decisiones en las siguientes fuentes de derecho:

- El ATUP
- El CPE (Convenio sobre la Patente Europea)
- Otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes
- El Derecho nacional.

El Derecho nacional al que se hace referencia puede ser el Derecho nacional de los Estados miembros contratantes o el Derecho nacional de terceros Estados que no sean signatarios del ATUP (como por ejemplo Reino Unido).

¿Qué lenguas se utilizan en el Tribunal Unificado de Patentes?

El lenguaje utilizado en las acciones ante el TUP varía de un caso a otro:

- En la División Central, la lengua de procedimiento es la lengua en la que se concedió la PU
- En las Divisiones Locales y Regionales la lengua de procedimiento es:
 - la lengua oficial del Estado miembro contratante sede de la División,

- uno o varios de los siguientes idiomas: inglés, francés o alemán, si así lo ha designado la División, o
- la lengua en la que se concedió la PU, si así lo acuerdan todas las partes (incluida la División) o si la propia División decide que esto es conveniente y justo para todas las partes.



Reglamento interno procesal del TUP

En todas las Divisiones del TUP se utiliza el mismo Reglamento interno procesal. Las reglas procesales dan prioridad al proceso escrito, por delante del juicio oral abreviado que se fija para un solo día.

Se prevé que los procedimientos en primera instancia concluyan en un plazo de 12 meses a partir del inicio de la acción.

El Reglamento exige a los demandantes que presenten un escrito de alegaciones iniciales detallado e individualizado, con detalles de los hechos, las pruebas y los testigos que se invocarán durante todo el proceso.

Cabe destacar que el Reglamento procesal hereda aspectos propios de los sistemas de

Derecho anglosajón (*common-law*) como también del Derecho continental europeo. Por ejemplo, las normas contemplan tanto el principio contradictorio (en el que las partes impugnan los hechos, las pruebas y los testigos presentados por la otra parte) como el impulso de oficio o “enfoque inquisitorial”, en el que el propio Tribunal puede ordenar la presentación o conservación de pruebas, y que éstas sean aportadas por peritos, incluidos los peritos judiciales designados por el propio Tribunal.

¿Necesito estar representado ante el Tribunal Unificado de Patentes?

Los usuarios del TUP deben estar representados.

Los representantes del TUP tienen que ser, o bien:

- Abogados autorizados a ejercer ante un tribunal de un Estado miembro contratante, o
- Agentes de Patentes Europeas que posean una cualificación adecuada, como el Certificado Europeo de Litigios sobre Patentes.

¿Cuáles son los costes del Tribunal Unificado de Patentes?

La tasa oficial en primera instancia para una acción de nulidad se fija en 20.000 euros.

La tasa oficial en primera instancia para una acción por infracción o una reconvención por infracción se compone de una tasa fija de 11.000 euros más una tasa basada en el valor, que depende de la cuantía de la demanda. La tasa basada en el valor aumenta en una escala que va desde 0 euros para cuantías de hasta 500.000 euros hasta una tasa de 325.000 euros cuando la cuantía reclamada supera los 50 millones de euros.

Las tasas oficiales de recurso siguen una pauta similar; por ejemplo, la tasa oficial de un recurso contra la resolución de un proceso de nulidad es de 20.000 euros y la tasa oficial para un recurso derivado de una acción por infracción es de 11.000 euros más la misma tasa pagada en primera instancia basada en el valor.

Debe tenerse en cuenta que estas tasas se refieren únicamente a las tasas judiciales oficiales y excluyen todas las tasas cobradas por los representantes, por ejemplo, los honorarios de los abogados.

La parte vencedora de una demanda ante el TUP puede solicitar la condena en costas a la otra parte en concepto de honorarios de representación. Normalmente, la condena en costas se basa en una escala de límites máximos de gastos recuperables. La escala va de un límite máximo de costes recuperables de 38.000 euros para los litigios de cuantía igual o inferior a 250.000 euros a un límite máximo de costes recuperables de 2 millones de euros para los litigios de cuantía superior a 50 millones de euros

¿Cuáles son las competencias del Tribunal Unificado de Patentes?

El TUP tiene amplias competencias:

- ordenar la inspección de locales (similar a las órdenes francesas de “saisie” o incautación) para obtener y conservar las pruebas pertinentes
- órdenes de embargo preventivo de bienes dentro de la competencia del TUP
- medidas cautelares para impedir una infracción inminente a la espera del resultado de una acción por infracción
- medidas permanentes al término de una acción por infracción o de una reconvención por infracción
- concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios y costas judiciales
- ordenar la entrega y/o destrucción de los artículos infractores

- revocar parcial o totalmente un PU o PE (en los Estados miembros contratantes) a raíz de una acción de nulidad o de una reconvención por nulidad.

En cuanto al ámbito territorial, las decisiones del TUP abarcarán, en el caso de las PU, todo el territorio de los Estados miembros contratantes para los que la PU tenga efecto unitario. En el caso de una PE, las decisiones del TUP abarcarán todo el territorio de los Estados miembros contratantes para los que la PE tenga efecto.

El TUP también puede optar por ejercer una jurisdicción “de brazo largo” más allá de los territorios de los Estados miembros contratantes a la hora de evaluar los daños y perjuicios.

¿Sustituye el Tribunal Unificado de Patentes a las oposiciones de la OEP?

No. Los procedimientos de oposición de la Oficina Europea de Patentes (OEP) siguen estando disponibles como procedimientos alternativos o paralelos para impugnar la validez de las patentes europeas.

Las oposiciones ante la OEP siguen ofreciendo una serie de ventajas en comparación con las acciones de nulidad ante el TUP:

- Tasas oficiales significativamente más bajas. La tasa de oposición de la OEP es de 840 euros, mientras que la tasa de revocación del TUP es de 20.000 euros.
- Un procedimiento más sencillo, con honorarios de representante/abogados más bajos, y
- La revocación de una PE en una oposición de la OEP anulará la patente en todos los Estados miembros contratantes del CPE. Por el contrario, la revocación de una Patente Unitaria por parte del TUP sólo es efectiva en los Estados para los que la Patente Unitaria tiene efecto unitario. Así, por ejemplo, la revocación de una PU no revocará la patente equivalente validada a nivel nacional en Reino Unido o en España.

Sin embargo, las acciones de nulidad ante el TUP tienen algunas ventajas de las que no dispone el sistema de oposición de la OEP:

- Una acción de caducidad del TUP puede iniciarse en cualquier momento tras la concesión de la PU. En cambio, una oposición a la OEP debe presentarse en un plazo de 9 meses a partir de la concesión.
- El TUP tiene plenos poderes propios de un tribunal. Por ejemplo, mientras que el TUP puede ordenar la presentación de pruebas, inspecciones e incautaciones en locales y el interrogatorio de testigos, dichas facultades no están al alcance de la OEP.



Henning Erb, Socio

Patente Unitaria o validaciones nacionales de Patente Europea: ¿qué debería elegir?

El nuevo sistema de Patente Unitaria ofrece más opciones a los titulares de patentes. En última instancia, la decisión de optar por una Patente Unitaria o por la validación nacional de una Patente Europea (o por una combinación de ambas) depende del titular de la patente. Incluso para un mismo titular de patente, la decisión puede variar en cada caso en función del valor y la importancia estimada de cada invención.

Dicho esto, hay algunos factores que los titulares de patentes deben tener en cuenta a la hora de tomar su decisión.

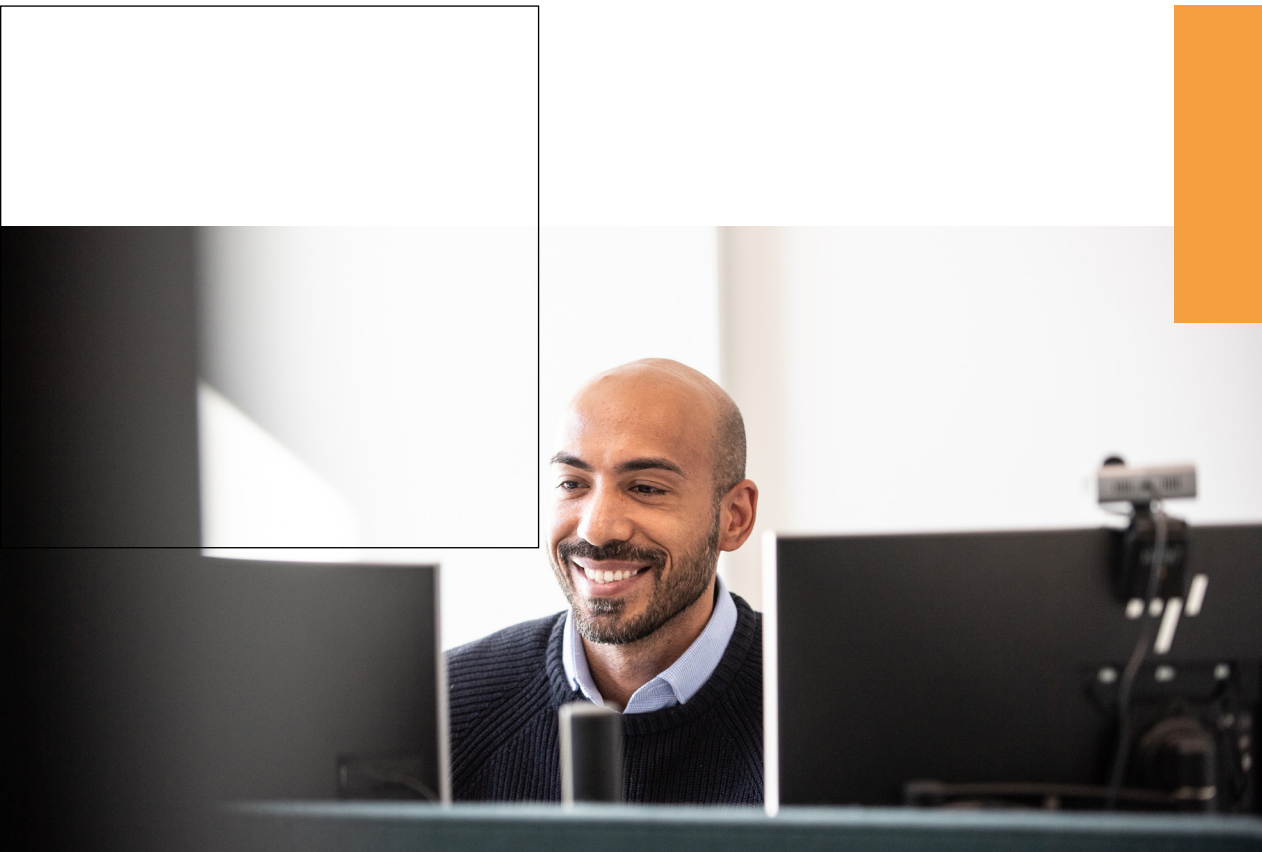
Algunas de las ventajas que se pueden observar en las PU's son:

- Una PU tiene una amplia cobertura geográfica.
- La elección de una PU puede dar lugar a menores costes de traducción tras la concesión en comparación con las validaciones nacionales (si bien cabe recordar que durante un periodo transitorio de 6 años sigue siendo necesaria una única traducción completa de la patente).
- Se facilita la gestión de las tasas de renovación, ya que sólo es necesario abonar una única tasa de renovación anual a la Oficina Europea de Patentes (OEP) para los Estados cubiertos por la PU.

- El TUP ofrece un sistema judicial único para la resolución de litigios relacionados con las PU. Se espera que esto reduzca las divergencias en la jurisprudencia y aumente la seguridad jurídica.
- El TUP está facultado para conceder indemnizaciones (p.ej., daños y perjuicios, medidas cautelares, etc.) que abarquen todos los Estados miembros contratantes para los que el TUP tiene efecto unitario (y posiblemente más allá).
- Utilizar el TUP para ejercitar derechos de patente puede evitar la necesidad de litigios paralelos en múltiples jurisdicciones europeas.

Algunas de las desventajas que se pueden observar en las PU's son:

- No es posible reducir el coste de la tasa de renovación a lo largo del tiempo, ya que sólo hay que pagar una única tasa de renovación. Por el contrario, en las PE's validadas a nivel nacional el titular puede optar por dejar de pagar las tasas de renovación en algunos países para reducir costes durante la vigencia de la patente.
- Las tasas de renovación de la PU pueden ser vistas como elevadas por aquellos titulares de patentes que sólo validaban sus PE en unos pocos Estados. Por ejemplo, muchas patentes europeas se validan únicamente en el Reino Unido, Francia y Alemania. El coste total anual de renovar una PE validado



Sunny Qamar, Jefe de RR.HH

a nivel nacional en el Reino Unido, Francia y Alemania será aproximadamente la mitad del coste de pagar una tasa de renovación PU más una tasa de renovación nacional en el Reino Unido.

- La elección de una PU vincula al titular de una patente al uso del TUP para la resolución de litigios y expone su PU al riesgo de una acción central de nulidad ante el TUP que, de prosperar, revocaría toda la PU de una sola vez.
- El estado de la técnica anterior frente a una PU incluirá las solicitudes nacionales de patente de un Estado miembro contratante que tengan una fecha de prioridad o de presentación anterior y que hayan sido publicadas en la fecha de presentación (o de prioridad) de la PU o con posterioridad a la misma. Por lo tanto, en teoría, se podría anular una PU por la “mera falta de novedad” conforme al estado de la técnica anterior de un único país.
- Teniendo en cuenta que el TUP es un nuevo foro con nuevos jueces y un nuevo Reglamento Procesal, esto puede dar lugar a una incertidumbre inicial en los resultados.
- Las tasas judiciales del TUP son relativamente elevadas. Por ejemplo, la tasa oficial para una acción de caducidad es de 20.000 euros y para una acción por infracción es de 11.000 euros

más una tasa adicional basada en la cuantía de la demanda.

- Aunque el TUP es un tribunal único, la presencia de múltiples Divisiones Centrales, Locales y Regionales repartidas por distintos países sigue presentando posibles complicaciones relacionadas con las cuestiones lingüísticas y el “forum-shopping”.
- El Reglamento Procesal del TUP exige a los demandantes que presenten escritos iniciales detallados y pormenorizados, que incluyan detalles de los hechos, pruebas y testigos que se utilizarán a lo largo del procedimiento. Es probable que esto dé lugar a un abono anticipado de los costes antes del inicio del procedimiento.
- Todavía puede ser necesario litigar en países europeos no pertenecientes al sistema TUP (por ejemplo, el Reino Unido, España o Polonia).

Conviene recordar que cuando una patente europea tiene varios titulares, o hay licenciarios, hay que asegurarse de que no haya restricciones contractuales que impidan la petición de que la patente tenga efecto unitario como PU.

¿Cuál es la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes?

Por defecto, el TUP tiene competencia exclusiva sobre:

- Patentes Unitarias
- Patentes Europeas (suponiendo que designen a algún Estado miembro contratante, como en casi todos los casos)
- Certificados Complementarios de Protección (CCP) relacionados con lo anterior.

No obstante, durante un periodo transitorio inicial (de al menos 7 años), las acciones relativas a las PE's también podrán interponerse ante los tribunales nacionales a elección de las partes. Además, durante el periodo transitorio inicial, un propietario puede pedir que se excluyan sus PE's (pero no sus PU's) de la jurisdicción del TUP.

En consecuencia, para los Estados miembros que han ratificado el ATUP:

- Las PU's siempre tienen que litigar en el TUP para la mayoría de las acciones. Esto incluye todas las acciones por infracción y nulidad.
- Durante el periodo transitorio de 7 años, las PE que no hayan sido excluidas podrán litigar ante el TUP o ante los tribunales nacionales.
- Una vez finalizado el periodo transitorio, las PE que no hayan sido excluidas tendrán que litigar en el TUP
- Las PE que han optado por la exclusión voluntaria deben litigar ante los tribunales nacionales a menos que se retire la exclusión voluntaria.

Exclusiones voluntarias

¿Qué es la exclusión voluntaria (opt-out)?

Una exclusión voluntaria es una declaración presentada por el titular de una patente, o en su nombre, en la que indica que no desea que su PE se someta a la jurisdicción del TUP.

La exclusión voluntaria es una notificación expresa que un titular puede dar para retirar una PE de la jurisdicción del TUP. Una vez excluido, la PE permanecerá (como hasta ahora) bajo la jurisdicción de los tribunales

nacionales de los Estados en los que la PE ha sido validada. Esto significa que el TUP no tendrá jurisdicción sobre la PE excluida. Por lo tanto, una vez excluida, los procedimientos de nulidad e infracción relativos a la PE sólo podrán incoarse ante los tribunales nacionales (a menos que se retire la exclusión voluntaria).

Sólo será posible presentar una solicitud de exclusión voluntaria de la PE hasta un mes antes de que finalice el periodo transitorio. El periodo transitorio durará al menos 7 años desde el inicio del TUP.



Susi Fish, Socia

Período transitorio

Un periodo inicial de al menos 7 años tras el inicio del TPU.

Una vez que se haya optado por excluir a una PE concreta, la exclusión será efectiva durante toda la vida de la PE, a menos que se retire la exclusión.

La exclusión voluntaria se aplicará a todos los Estados de la PE que la hayan concedido, por lo que no será posible excluir sólo a determinados Estados.

Pueden excluirse las solicitudes de patente europea pendientes (publicadas) y las PE's caducadas, así como las PE's concedidas que sigan en vigor.

¿Puedo renunciar a una Patente Unitaria?

No. Es importante señalar que sólo las PE's pueden ser excluidas de la jurisdicción del TUP. No es posible excluir a una PU de la jurisdicción del TUP - las PU siempre caen bajo la jurisdicción exclusiva del TUP por definición.

¿Puedo retirar una exclusión voluntaria?

Sí, el titular de una patente puede retirar la exclusión voluntaria en cualquier momento si así lo desea, a menos que la PE haya sido objeto de

un litigio nacional previo en un Estado miembro contratante. Debido a esta restricción, los titulares de patentes deben tener en cuenta dos cuestiones, a saber:

- Si se excluye a una PE que ya ha sido objeto de un litigio nacional en un Estado miembro contratante, no será posible retirar la exclusión: la exclusión será permanente, y
- Mientras una PE esté excluida, un tercero puede iniciar un litigio ante un tribunal nacional, lo que impediría retirar la exclusión e impediría el uso futuro del TUP para esa PE.

La retirada de una cláusula de exclusión implica que la PE pasa a ser competencia del TUP para cualquier acción posterior. Una vez retirada la exclusión voluntaria, no es posible volver a excluir esa PE.

¿Cuáles son los efectos de la exclusión voluntaria de mi patente?

Una PE excluida permanecerá bajo la jurisdicción de cada tribunal nacional competente donde haya sido validada. El TUP no será competente. Por lo tanto, una vez excluida, los procedimientos de nulidad e infracción relativos al PE sólo podrán incoarse ante los tribunales nacionales (a menos que se retire la exclusión voluntaria).

¿Qué ocurre si existe un Certificado Complementario de Protección (CCP)?

El estatus de un CCP está vinculado a la PE o a la PU en la que se basa. Por lo tanto, no es posible excluir una PE sin su CCP asociado. Del mismo modo, no es posible excluir sólo el CCP dejando la PE bajo la jurisdicción del TUP.

No es posible excluir un CCP basado en una PU, ya que la propia PU no puede excluirse.

Cuando se opte por excluir una PE, deben proporcionarse los detalles de cualquier CCP basado en esa PE como parte de la solicitud de exclusión.

¿Cuáles son los costes de la exclusión voluntaria?

La exclusión voluntaria no implica ninguna tasa oficial, pero el proceso requiere que los titulares de patentes y sus representantes lleven a cabo algunas comprobaciones administrativas, lo que implica ciertas cargas y gastos administrativos.

¿Cómo se excluye una PE?

El TUP ofrece un Sistema de Gestión de Expedientes que permite registrar en línea las exclusiones. El opt-out puede ser solicitado por un representante ante el TUP o por otra persona debidamente autorizada por el/los titular/es de la patente.

Es importante señalar que cuando una PE es propiedad de varios titulares, todos los titulares

de patente deben dar su consentimiento a la exclusión voluntaria (o a la retirada posterior de una exclusión voluntaria).

Por lo tanto, los titulares deben asegurarse de llegar conjuntamente a un acuerdo sobre si su PE debe ser excluida o no.

Además, es muy importante tener en cuenta que los titulares de patentes habilitadas para pedir efectivamente la exclusión o la retirada de la exclusión son aquellas personas legitimadas para ser titulares en virtud de la legislación de cada Estado miembro contratante en el que se haya concedido la PE. Esto es así con independencia de que dicha/s persona/s estén o no estén inscritas en el Registro de patentes de dicho Estado miembro contratante.

Esto significa que, cuando se presente o se retire una exclusión voluntaria, será necesario comprobar minuciosamente la verdadera legitimación para la titularidad en todos y cada uno de los estados en los que la PE ha sido concedida.

Estos controles son especialmente importantes para las PE en las que:

- se ha producido una cesión total o parcial después de la concesión (especialmente si no está inscrita en los registros).
- una acción reivindicatoria tras la concesión ha provocado un cambio de titularidad.
- el propietario ha cambiado de nombre.

Como parte del proceso de exclusión voluntaria, es necesario facilitar los nombres



Barbara Rigby, Socia

y datos de contacto de todos los verdaderos propietarios.

Si más tarde se descubre que una exclusión voluntaria es defectuosa, porque por ejemplo no se ha obtenido la autorización de un titular de la PE, el TUP seguirá siendo competente sobre la PE.

¿Debo optar por excluir mi PE?

Si no desea que el TUP tenga jurisdicción sobre sus PE's, debe presentar una solicitud de exclusión voluntaria.

Las razones por las que un titular de patente podría preferir la exclusión incluyen:

- No querer que sus PE sean vulnerables a un ataque central de nulidad en un solo tribunal que podría dar lugar a la nulidad de la PE en todos los Estados ratificantes del TUP.
- Incertidumbre en relación con la nueva jurisdicción del TUP – se compone de nuevos jueces de patentes y habrá una falta inicial de jurisprudencia sustantiva y procesal, dando lugar a una mayor incertidumbre en la predicción de costes, plazos y resultados de cualquier litigio.
- La probabilidad de que los costes de los litigios en el TUP sean superiores a los costes por litigar ante un único tribunal nacional.

¿Hay ventajas en evitar la exclusión voluntaria?

Si usted es titular de una patente y desea hacer valer su PE en varias jurisdicciones cubiertas por el TUP, puede resultarle ventajoso permanecer dentro de la jurisdicción del TUP. Del mismo modo, si considera que es improbable que su PE sea impugnada, las razones para optar por la exclusión pueden reducirse significativamente.

Si un titular también posee una o varias patentes nacionales en Europa para la misma invención protegida por una PE, debe tener en cuenta que la exclusión voluntaria de una PE puede tener un efecto negativo en algunos Estados (por ejemplo, Francia y Alemania) sobre la capacidad de proteger simultáneamente la invención utilizando tanto la patente nacional como la PE. En tal caso, le recomendamos que solicite asesoramiento adicional antes de optar por la exclusión.

Si decido excluir mi PE, ¿cuándo debo hacerlo?

El TUP preveía un periodo "sunrise" de 3 meses para la presentación de opt outs. Este periodo ya ha finalizado. Sin embargo, suponiendo que aún no se haya iniciado ningún litigio ante el TUP, sigue siendo posible excluir a una PE durante el periodo transitorio inicial de 7 años.

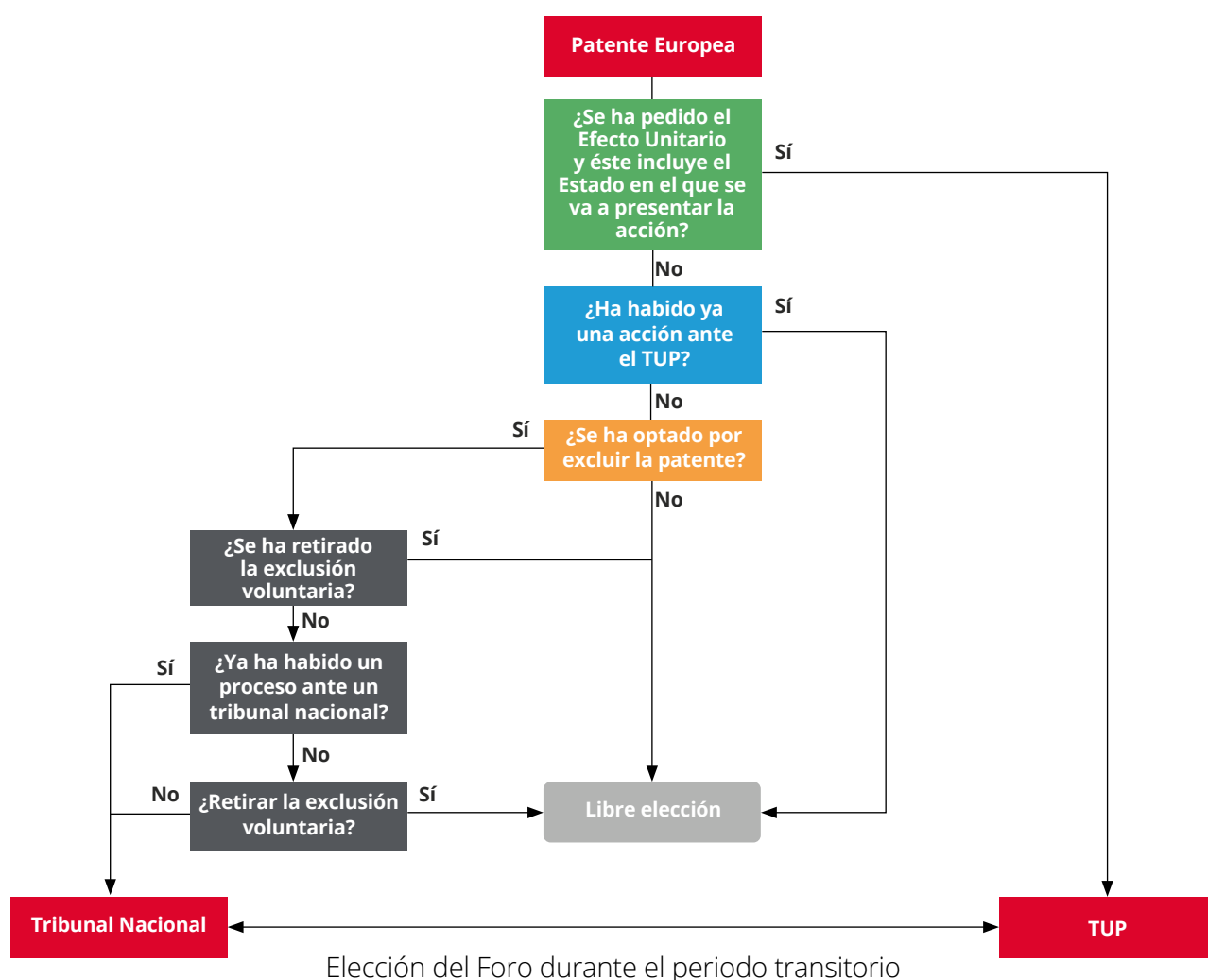
Elección del foro judicial durante y después del periodo transitorio

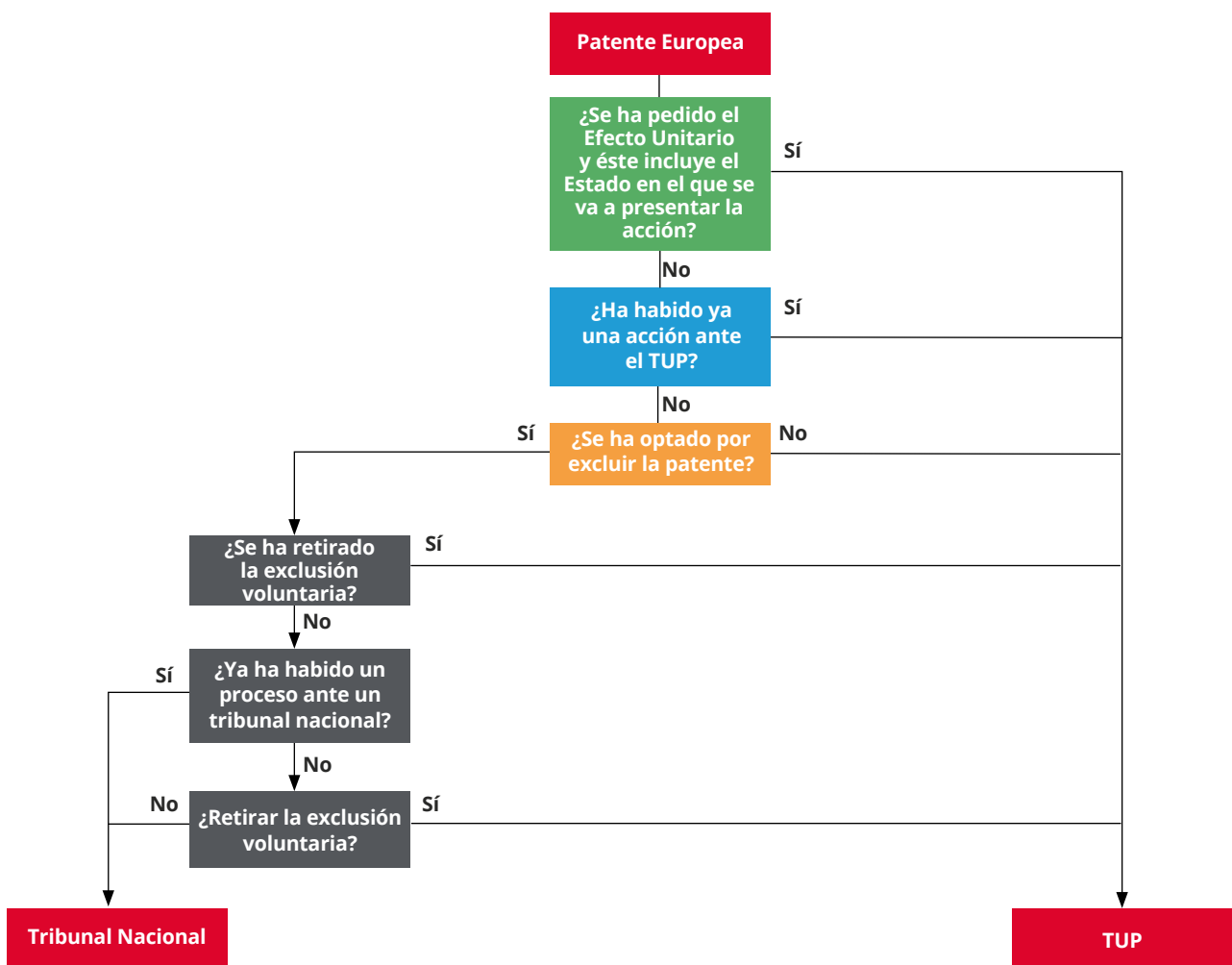
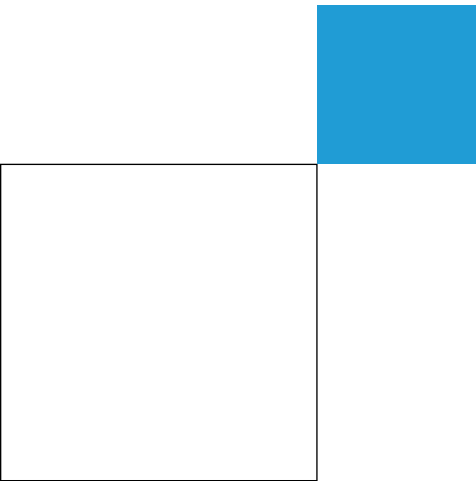
La elección del foro para una acción depende de:

- Si la patente es una PU o una PE
- En el caso de una PE, si está excluida o no
- Si se ha retirado alguna exclusión previa, y

- En el caso de una PE, si el periodo transitorio sigue vigente o ha finalizado.

Los siguientes cuadros resumen las opciones tanto durante el periodo transitorio como una vez finalizado éste.





Elección del Foro tras el periodo transitorio



Boult Wade Tennant LLP

Salisbury Square House

8 Salisbury Square

London

EC4Y 8AP

www.boult.com

Esta publicación no trata necesariamente todas las cuestiones ni cubre todos los aspectos de los temas que aborda. No pretende ofrecer asesoramiento jurídico ni de ningún otro tipo.

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra y Gales, con número de registro OC421876. Domicilio social: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, Londres EC4Y 8AP.

La firma es un despacho de PI europeo con sucursales en Londres, Frankfurt, Munich, Cambridge y Reading, y que presta servicios en España a través de la empresa registrada localmente Boult Wade, S.L. Los profesionales cualificados del Reino Unido de Boult Wade Tennant son Chartered Patent Attorneys y/o Chartered Trade Mark Attorneys regulados por IPReg (www.ipreg.org.uk) y/o Agentes Europeos de Patentes regulados por el Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes (<http://www.patentepi.com/en>). Los miembros de la firma en las oficinas de Alemania o España están sujetos a las normas de sus organismos reguladores profesionales locales, como se explica en nuestro sitio web www.boult.com.

La lista de los miembros de Boult Wade Tennant LLP está disponible para su inspección en el domicilio social en Salisbury Square House y en nuestra página web.

Oficinas en Londres, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge y Reading.