

# “CUESTIONES QUE SUSCITA LA PATENTE UNITARIA (Y NO SOLO DESDE LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA)”

Los lunes de patentes, OEPM,  
Madrid, 27 de mayo de 2013

# I. INTRODUCCIÓN

- Génesis: Principio de la territorialidad de la patente v. mercado único
  - Pluralidad de títulos nacionales → Costes, litigación múltiple
  - Comparación con otros mercados
- Intentos de superar la situación
  - CPE: eficacia limitada (fase de solicitud)
    - .... Pero ¡punto de partida!
  - CEE/UE: El mito de Sísifo (o historia de una constante frustración)
    - CPC ... APC ...Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria (2000) .... y sus modificaciones

- CUESTIONES RECIDIVAS
  - SISTEMA JURISDICCIONAL
  - RÉGIMEN LINGÜÍSTICO
  - ... Y TAMBIÉN LA BASE JURÍDICA
- Escenario para un cambio
  - Tratado de Lisboa → Artículo 218 TFUE
  - Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia, sobre la propuesta del Consejo para la creación de un Tribunal Europeo **y** Comunitario de Patentes
  - Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (PU) → Recurso de anulación del Reino de España y de la República Italiana (luego)

- II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE LA PATENTE UNITARIA ...(mejor, de la PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO/PEEU, que todo importa)

- Patent package:
  - Reglamento 1257/2012
  - Reglamento 1260/2012
  - Acuerdo sobre Tribunal de Patentes (fuera del mecanismo de la cooperación reforzada) (ATUP)

(Recurso de anulación promovido por el Reino de España → ¿La historia continúa?)

- – Notas (Balaña Vicente, Sergio)
  - Sistema centralizado de concesión – Marco CPE
  - Protección uniforme y efectos equivalentes en todos los Estados Miembros participantes (EMPs)
  - Compatibilidad de la PEEU con otros títulos de patente
  - Sistema jurisdiccional propio: Tribunal Unificado de Patentes (TUP)
  - Régimen lingüístico
    - Fase de registro: régimen CPE
    - Innecesaridad de ulteriores traducciones para ser eficaz en los EMPs

### III. CUESTIONES QUE ALIENTAN EL DEBATE

- BASE LEGAL → Artículo 118(1) TUE: ¿cómo debemos interpretarlo?
  - Régimen de protección que derive sustancialmente del Derecho de la UE; o
  - Creación de una base para el reconocimiento de un derecho unitario a escala UE, sin que ello implique definición por el Derecho de la UE de todos los elementos del régimen unitario de protección –(GANÓ)  
→ Artículo 5 Reglamento 1257/2012

- **COMPLEJIDAD DEL SISTEMA**
  - Coexistencia de diversos títulos de patente “a la carta”:
    - Patente nacional (PN)/Patente Europea con Efecto Unitario (PEEU)/Patente Europea (PE) con efectos en uno o varios Estados contratantes del CPE
  - Niveles superpuestos de protección
    - PN → Tribunales nacionales/Derecho nacional
    - PEEU → TUP/Sistema PEEU (efecto unitario)
    - PN derivada de PE sujeta al TUP → TUP/Sistema PEEU
    - PN derivada de PE no sujeta al TUP → Tribunales nacionales/Sistema CPE
  - Fragmentación de la normativa aplicable

- LA PEEU COMO OBJETO DE PROTECCIÓN (Artículo 5 Reglamento 1257/2012)
  - Apartado 2: “El alcance y las limitaciones de ese derecho serán uniformes...”
  - Apartado 3: “... serán los que defina la normativa aplicada a las patentes europeas con efecto unitario en el Estado miembro participante...” → Artículo 25-28 ATUP (“Compromiso chipriota”)
- Cuestiones que suscita la divergencia del régimen ATUP con el establecido en las legislaciones nacionales para las PN (a propósito del artículo 2 CPE)

- LA PEEU COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD (Artículo 7 Reglamento 1257/2012)
  - → Ley nacional de origen de la patente
  - Cuando la ley nacional no pueda determinarse con arreglo a los criterios allí establecidos → Ley alemana (artículo 7(3) Reglamento)

El tema de las licencias obligatorias

- RÉGIMEN LINGÜÍSTICO (REGLAMENTO 1260)
  - (Significación del tema -costes, seguridad jurídica, esencia del derecho de patente)
  - Pautas:
    - Sistema CPE
    - El efecto unitario no requiere traducciones adicionales.... una vez expire el periodo transitorio
      - Régimen traducciones adicionales en periodo transitorio:  
Cuestiones
    - Mecanismo de compensación (PYMES...)
    - Disposiciones específicas para el caso de litigio

- EL ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (ATUP/TUP)
  - Descripción general del sistema
    - Caracterización del TUP
      - » Jurisdicción exclusiva
      - » Sometido a las mismas obligaciones derivadas del Derecho de la Unión que los tribunales nacionales
    - Ámbito de aplicación del sistema TUP:
      - » PEEUs,
      - » PEs (también las ya existentes),
      - » Certificados complementarios de protección PEEUs y PEs
    - Diseño global
      - » Dos instancias
      - » Procedimiento estandarizado
      - » Jueces de derecho y técnicos
      - » Régimen lingüístico flexible

- EL ATUP/TUP
  - Arquitectura institucional del TUP
    - Dos instancias
      - Tribunal de primera instancia: Divisiones Locales (DLs), Divisiones Regionales (DRs), División Central (DC)
        - » EMs sin DL o DR → DC
      - Tribunal de Apelación
    - Composición de las Salas
      - Tribunales internacionalizados
      - Primera instancia: 3 jueces de derecho + 1 juez técnico (no necesario)
      - Acuerdo de las partes: 1 juez
      - División de Apelación: 3 jueces de derecho + 2 jueces técnicos

- EL ATUP/TUP

- Reglas de competencia (1)

- Competencia judicial internacional: artículo 31

- ¿Y el artículo 24(4) del Reglamento 1215/2012? (... más luego, disposiciones sobre entrada en vigor)

- Competencia TUP/competencia Tribunales nacionales:  
Artículo 32.2 – Acciones relativas a la patente como  
objeto de propiedad

- ¿Competencia compartida o competencia exclusiva a favor de los tribunales nacionales? - Implicaciones

- EL ATUP/TUP

- Reglas de competencia (2)

- Reparto de competencias entre las diferentes divisiones del Tribunal de Primera Instancia

- Descripción

- » DC: acciones validez, de declaración de no infracción, acciones de infracción si acuerdo de las partes

- » DL/DR: acciones de infracción

- La cuestión de la bifurcación (acción por violación ante DL/DR + demanda reconvenicional de nulidad) → artículo 33

- » Críticas: Injunction gap/Patent trolls

- EL ATUP/TUP
  - Reglas de procedimiento (1) – Caracterización general
    - Reglamento de procedimiento → Comité administrativo
    - Principios en la actuación del TUP
    - Representación de las partes
    - Fases del procedimiento
    - Medios de prueba
    - Facultades de la Sala
    - Reglas específicas sobre materia procesal

- EL ATUP/TUP
  - Reglas de procedimiento (2) – Régimen lingüístico
    - Tribunal de Primera Instancia – DLs/DRs
      - » Lengua concesión PEEU
      - » Lengua/s oficial/es OEP designada/s por los EMPs como lengua de procedimiento de su DL/DR
      - » Lengua/s oficial/es del EMP (DL) o designada por los EMPs que compartan DR
    - Tribunal de Primera Instancia – DC
      - » Lengua concesión PEEU
    - Tribunal de Apelación
      - » Lengua concesión PEEU
      - » Lengua procedimiento Tribunal de Primera Instancia
      - » Otra lengua oficial de un EMP (excepcional)

- EL ATUP/TUP

- Modulación del principio de jurisdicción exclusiva

- Régimen transitorio (Artículo 83 (1)) → Posibilidad de seguir ejercitando acciones de violación o nulidad de PNs derivadas de PEs ante Tribunales nacionales (7 años + posibilidad de ampliación por otros 7 años)
    - Opt out - Artículo 83(3) y (4)

- Tema de los costes

- Falta de participación de la UE en la financiación del sistema → todo el coste sobre EMPs y USUARIOS (tasas)
    - El riesgo de tasas altas como factor disuasorio de la utilización del sistema TUP

- EL ATUP/TUP
  - Observaciones finales
    - Revisión del ATUP... pero no salida
    - Certificados suplementarios de protección para productos protegidos por PEEU o PE
    - Injunctions -¿coordinación con trabajos modificación Directiva 2004/48/EC?
    - Derechos de prioridad nacionales
    - Entrada en vigor: los “tres pasos”
      - ¿Y las modificaciones del Reglamento 1215/2012? - Implicaciones

- LA POSICIÓN ESPAÑOLA
  - STJ 16.04.2013 (recurso de anulación ES/IT respecto de la Decisión de establecer una cooperación reforzada)
    - Los cinco motivos
    - ¡Ojo al cuarto motivo! → El TJ no se pronuncia sobre la compatibilidad del régimen lingüístico previsto con el Derecho de la UE
  - ¿Y ahora qué?
    - Recurso de anulación ES contra Reglamentos
    - Las reticencias de los operadores
    - PERO ....¡YA LO SABÍAMOS! ... ¿VOLVEMOS A “¿QUIÉN ME HA ROBADO MI QUESO?”?