

“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?”?