



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o

ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES

PATENTE UNITARIA



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© Clarke, Modet & C^o 2013



CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

Índice

- *Antecedentes más relevantes de la Patente europea con efecto unitario.*
- *Vías de protección.*
- *¿En qué consiste esta nueva figura y cómo se articula?.*
- *Conclusiones.*



CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

Antecedentes más relevantes de la Patente europea con efecto unitario.

*-El 24 de julio de 1997 la Comisión Europea presentó el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. **Patente comunitaria**: 1^a denominación.*

*- El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa. **patente de la Unión Europea**: 2^a denominación.*

-El 14 de febrero de 2010, 13 países miembros de la U.E se adhieren al procedimiento de cooperación reforzada. Finalmente 25 países participan salvo ES e IT.

-El 30 de junio de 2010, la Comisión propone que la patente se concederá en inglés, francés o alemán.

-El 8 de marzo de 2011 se emite el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia de la U.E sobre la propuesta del Tribunal europeo y comunitario de patentes en el que se planteaba su incompatibilidad con el Derecho de la Unión. Respalda a los gobiernos contrarios (ES e IT).

- Según la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, se autoriza una cooperación reforzada establecida por 25 de los 27 Estados miembros en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (salvo España e Italia).



CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

Antecedentes más relevantes de la Patente europea con efecto unitario.

-El 29 de junio de 2012 el Consejo Europeo, acordó que la sede del TUP estuviera en París y que hubiera una sección en Londres y otra en Múnich.

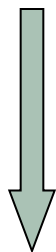
*-El 31 de Diciembre de 2012 se publicaron el Reglamento (UE) 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente y el Reglamento (UE) 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. **Patente europea con efecto unitario: 3^a denominación.***

-El 11 de enero de 2013 el Consejo de la UE aprueba el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (16351/12.).

-El 16 de Abril de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima los recursos presentados por España e Italia contra la Decisión del Consejo autorizando la cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria.

Vías de protección.

Sistemas actuales de protección por medio de patente en la Unión Europea



patentes nacionales



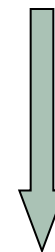
**Armonización en todos los países de la UE.
(Convenio de la Unión de París y ADPIC)**



Vía PCT



Tratado de Cooperación en materia de patentes administrado por la OMPI



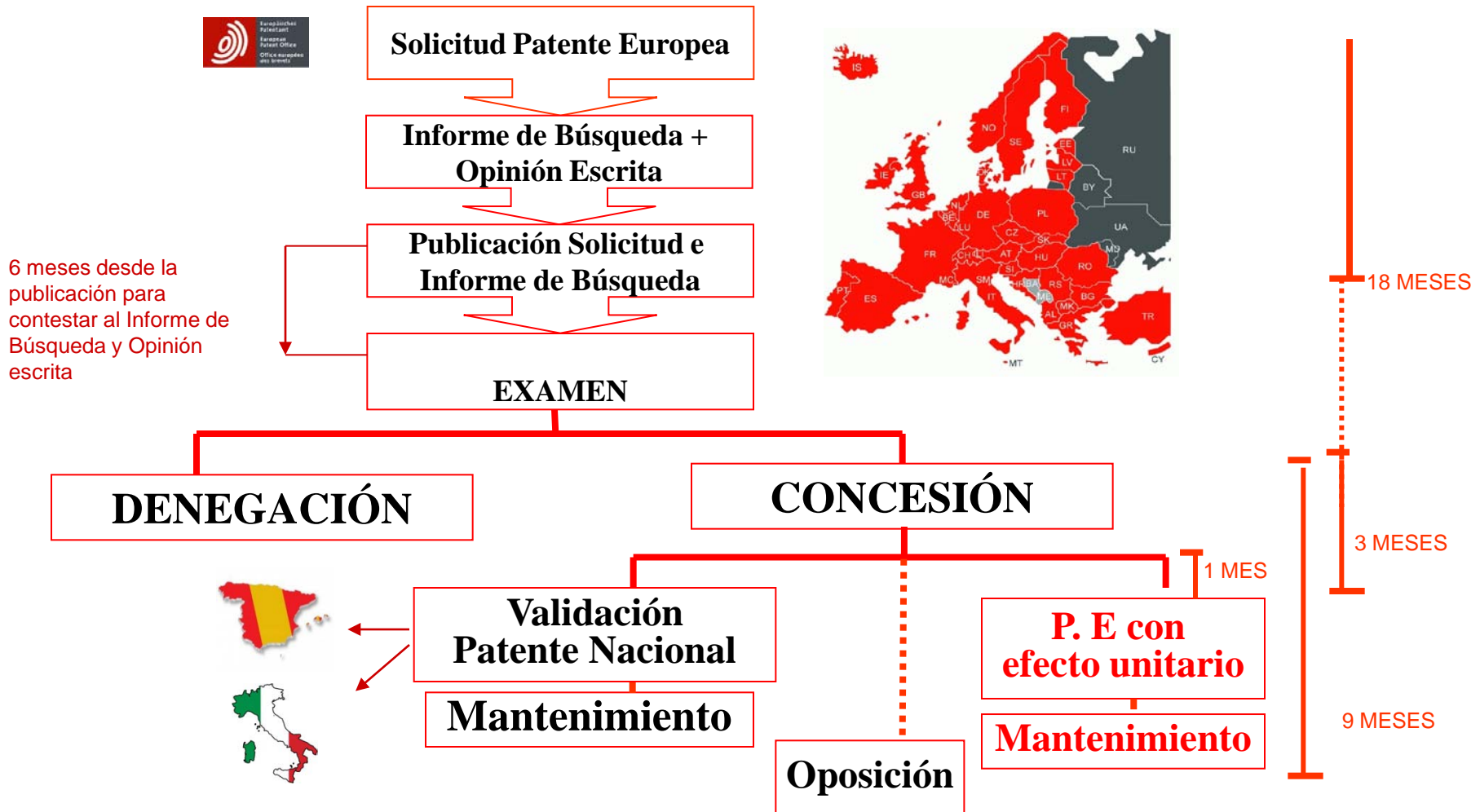
patente europea



Basada en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE o Convenio de Munich)



-Vías de protección: PATENTE EUROPEA - PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO



Vías de protección previsto en el Reglamento (UE) 1257/2012. Considerando (26)

Sistemas de protección por medio de patente en la Unión Europea



patentes nacionales



patente europea con efecto unitario

patente europea con efecto en uno o varios Estados contratantes del CPE

patente europea con efecto unitario validada además en 1 o varios Estados contratantes del CPE que no sean Estados Miembros participantes

Distintos ámbitos de protección y pluralidad de legislaciones.



¿En qué consiste esta nueva figura y cómo se articula?

¿En qué consiste?

En un título de patente con carácter uniforme otorgado por la EPO a través de una solicitud, en un solo trámite y con validez en los 25 Estados miembros participantes en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, salvo en España e Italia.

Título de patente otorgado por la EPO acorde con el art. 142 del Convenio de Patente Europea. (EPO: Organismo internacional y no regido por la normativa de la U.E).

Título de patente que no se ajusta al espíritu del Art 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la Unión Europea.

Por lo tanto no se trata de un título de patente comunitario.

¿Cómo se articula?

Se articula a través de dos reglamentos que forman junto con el Acuerdo Internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) el llamado “paquete de patentes”:

- **REGLAMENTO (UE) N^o 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2.012** por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Disposiciones sustantivas.

- **REGLAMENTO (UE) N^o 1260/2012 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2.012** por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre **traducción**.

- **ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP) aprobado el 11 de enero de 2.013 (16351/12)** sobre el sistema jurisdiccional para **litigios** en materia de patentes.

¿Cómo se articula?

La EPO ha sido designada para la concesión y administración de la patente europea con efecto unitario.



Estados miembros de la UE

Alemania	Estonia	Luxemburgo
Austria	Finlandia	Malta
Bélgica	Francia	Países Bajos
Bulgaria	Grecia	Polonia
Chipre	Hungría	Portugal
Dinamarca	Irlanda	Reino Unido
Eslovaquia	Italia	República Checa
Eslovenia	Letonia	Rumanía
España	Lituania	Suecia

España e Italia: No validez de la Patente Europea con efecto unitario.

España : No efecto del TUP.
Polonia:?

La entrada en vigor de ambos reglamentos será a partir del 1 de Enero de 2.014 o a partir de la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes si este fuera posterior.

Condición: una vez que 13 países contratantes lo hayan ratificado en sus parlamentos nacionales siendo necesario que estén incluidos Reino Unido, Francia y Alemania.

¿Cómo se articula?. **REGLAMENTO (UE)1257/2012.**

Regula las disposiciones sustantivas aplicables a la patente europea con efecto unitario.

El presente Reglamento constituye un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE.

OBJETO: Establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

DEFINICIÓN DE ESTADO MIEMBRO PARTICIPANTE: Estado miembro que en el momento en que se presente la petición de efecto unitario participe en la cooperación reforzada en materia de protección unitaria mediante patente.

ESTADOS MIEMBROS PARTICIPANTES: Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

DEFINICIÓN DE PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO: Patente Europea que goza de efecto unitario en los Estados miembros participantes.

REGISTRO PARA LA PROTECCIÓN UNITARIA MEDIANTE PATENTE: el registro en el que se inscribe el efecto unitario, así como cualquier limitación, licencia, transferencia, revocación o extinción de las patentes europeas con efecto unitario.

RASGOS:

- Tendrá carácter unitario.
- Otorgará protección uniforme.
- Mismos efectos en todos los E miembros participantes.
- Podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los E miembros participantes.

¿Cómo se articula?. *REGLAMENTO (UE)1257/2012.*

Rasgos principales del nuevo sistema:

El titular de una patente europea podrá solicitar a la EPO el “efecto unitario” de la patente para los 25 Estados participantes de la cooperación reforzada.



“efecto unitario”= protección uniforme y efecto equivalente en estos países.

La EPO gestionará el sistema y recaudará las tasas anuales, cuya cuantía será equivalente a la de la tasa anual correspondiente a la cobertura geográfica media de las patentes europeas actuales.



La EPO se queda el 50% de las tasas para financiar el sistema, el resto lo repartirá.

La patente europea con “efecto unitario” será concedida en inglés, francés o alemán y no requerirá ninguna otra traducción.



Periodo transitorio de un máximo de 12 años: traducción adicional con carácter informativo.

Podrá ser requerida traducción en caso de litigio al idioma del Estado Miembro donde tuvo lugar la infracción, al del domicilio del demandado infractor y al del idioma de procedimiento del tribunal si éste lo solicitara.

¿Cómo se articula?. **REGLAMENTO (U.E)1257/2012.**

**La patente europea
con efecto unitario.**

Sólo tendrá vigencia, se limitará, transferirá, revocará o extinguirá respecto de todos los 25 Estados miembros participantes de la cooperación reforzada.

Podrá ser objeto de licencia con respecto al conjunto o a una parte de los territorios de los Estados miembros.

Sólo disfrutarán del efecto uniforme, las patentes europeas concedidas para todos los Estados miembros participantes con el mismo juego de reivindicaciones y haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente.

Las licencias obligatorias para patentes europeas con efecto unitario deben regirse por el Derecho de los Estados miembros participantes respecto de sus territorios correspondientes.

En cuanto objeto de propiedad, debe ser tratada en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional

¿Cómo se articula?. **REGLAMENTO (U.E)1260/2012- SOBRE LA TRADUCCIÓN**

- Cuando se haya publicado el folleto de patente europea con efecto unitario, no se exigirá ninguna otra traducción.
- Descripción: idioma: Inglés, francés, o alemán.
- Reivindicaciones: Idioma: inglés, francés o alemán. Sólo una con efecto jurídico.

Medidas transitorias: Durante un periodo transitorio de 12 años, las peticiones de efecto unitario se presentarán acompañadas de:

- a) Una traducción completa al inglés del folleto de la patente europea, cuando la lengua de procedimiento sea el francés o el alemán. O
- b) Una traducción completa del folleto de la patente europea a cualquier otra de las lenguas oficiales de la Unión, cuando la lengua de procedimiento sea el inglés.

Compensación para el **reembolso** hasta un límite máximo de los costes de traducción (a la lengua de procedimiento en la EPO) en que incurran los solicitantes que presenten su solicitud de patente en la EPO en una de las lenguas oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la EPO. Sólo accesible para las **pyme, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades u organización pública de investigación que tengan su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro de la Unión.**



CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

Conclusiones

Las empresas tendrán que adoptar decisiones estratégicas y ver los “pros y contras” para inclinarse por la vía de protección que sea más beneficiosa para obtener la patente y mantener las anualidades, ya sea a través de la patente europea con efecto unitario en los 25 estados Miembros, o bien acudir a la vía de la validación de la patente europea en aquellos países donde quieran tener la protección, o la vía nacional.

Con la patente europea con efecto unitario se obtendrá un título de patente que no desplegará efectos uniformes en cuanto objeto de propiedad, licencias obligatorias, régimen de indemnización de daños y perjuicios ya que se registrará por las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros participantes tal y como se plantea en el Reglamento (UE) N^o 1257/2012.

Para que la patente unitaria con efecto unitario beneficie a las pymes, universidades públicas u organizaciones públicas de investigación sería recomendable que también el coste de las tasas fueran más reducidas durante la primera etapa de la tramitación en la EPO.



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN