



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS  
DE EXCELENCIA  
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



# El Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

José Miguel Lissen Arbeloa  
Socio

**GÓMEZ-ACEBO & POMBO**  
28/05/2013

## Acuerdo sobre el TUP (ATUP)

- Tratado internacional, no instrumento de derecho comunitario
- 25 Estados (todos los de UE salvo España y Polonia)
- Objeto (Art. 1 ATUP): creación de un TUP para conocer y enjuiciar los litigios sobre patentes europeas con efecto unitario (PEEU) y patentes europeas "clásicas" (PEC), común para todos los Estados participantes
- Infracción y validez, entre otras cuestiones
- Autofinanciación

## Ámbito de aplicación (Art. 3 ATUP)

- PEEU
- PEC
- Solicitudes de patente europea
- Certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios (CCPs)



## Sistema judicial actual

Patente europea – Tras concesión, *“haz de patentes”*

Efectos - legislación nacional

Litigios infracción y validez - Estado por Estado

Fuente: elaboración propia



## Sistema TUP

Carácter unitario [asimétrico]

Resolución con fuerza ejecutiva en todos los Estados participantes, sin *exequatur*

Resto: sistema actual

Fuente: elaboración propia

## PEEU: carácter unitario de naturaleza asimétrica (I)

❖ Protección **uniforme** vía Reglamento 1257/2012 en cuanto la PEEU se configura como:

- Derecho a impedir que cualquier tercero cometa “actos ...” (¿¿qué actos??) (Art. 5.1)
- Sólo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados participantes (Art. 2, párrafo 2)
- Agotamiento del derecho (Art. 6)

❖ Protección **uniforme** mediante el ATUP en materia de:

- Actos que constituyen infracción directa (Art. 25 ATUP)
- Actos que constituyen infracción indirecta (Art. 26 ATUP)
- Actos que no constituyen infracción (Art. 27 ATUP)
- Derecho de preuso (Art. 28 ATUP)

## Carácter unitario de naturaleza asimétrica (II)

- ❖ Protección **uniforme** mediante el Derecho de los Estados participantes:
  - La patente como objeto de propiedad (derecho a la patente, invenciones laborales, cotitularidad ...) (Considerando 14, Art. 345 TFUE)
  
- ❖ Protección **asimétrica** Estado por Estado:
  - Régimen jurídico de las licencias obligatorias (Considerando 10)
  - Régimen de indemnización de daños y perjuicios (Considerando 13)



## Fuentes (Art. 24 ATUP)

- Derecho de la Unión (especial referencia a Reglamentos 1257 y 1260/2012)
- ATUP
- Convenio de Patente Europea (CPE)
- Reglas de Procedimiento del TUP (RP) –versión 14<sup>a</sup> del borrador
- Acuerdos internacionales vinculantes para todos los Estados participantes
- Derecho nacional → normas de derecho internacional privado (en defecto de las de la Unión y de instrumentos internacionales, Art 24.3 ATUP)
- ❖ Posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE - vinculantes (Art. 21 ATUP)

## Entrada en vigor (Art. 3 ATUP)

En aquél de los siguientes momentos que se produzca en último lugar:

- El 1 de enero de 2014
- El primer día del cuatro mes siguientes a aquel en el curso del cual se haya depositado el 13º instrumento de ratificación o adhesión, siempre y cuando entre los 13 estén DE, FR y UK
- El primer día del cuarto mes siguientes a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones, en lo que concierne al ATUP, del Reglamento 1215/2012, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [Reglamento "Bruselas I"]

## Unitary patent – ratification progress

Member State	Participation in the enhanced cooperation on the unitary patent protection	Signature of the Agreement on a Unified Patent Court
Austria	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Belgium	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Bulgaria	✓	✓ 05.03.2013 <sup>1</sup>
Czech Republic	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Cyprus	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Germany	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Denmark	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Estonia	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Greece	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Finland	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
France	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Hungary	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Ireland	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Italy	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Latvia	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Lithuania	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Luxembourg	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Malta	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
The Netherlands	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Poland	✓	
Portugal	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Romania	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Slovakia	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Slovenia	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
Spain		
Sweden	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>
United Kingdom	✓	✓ 19.02.2013 <sup>1</sup>

## Proceso de ratificación: situación actual

Fuente: Comisión Europea

## Régimen transitorio (Art. 83 ATUP)

- Durante 7 años prorrogables por otros 7 desde entrada en vigor → posibilidad de "*opt out*" de la competencia exclusiva del TPU por parte de:
  - patentes europeas concedidas o solicitadas
  - CCPs concedidos
- El "*opt out*" se pierde en caso de acción de no infracción o invalidez ejercitada con anterioridad por un tercero ante el TUP
- Las acciones que estén sustanciándose ante un órgano jurisdiccional nacional al final del periodo transitorio no se verán afectadas por su expiración
- "*Opt back in*" en cualquier momento, excepto si ya se han ejercitado acciones ante tribunales nacionales
- "*Opt out*" y "*opt back in*" surtirán efecto desde su inscripción en el Registro de la Secretaría

## Acciones a entablar (Art. 32 ATPU)

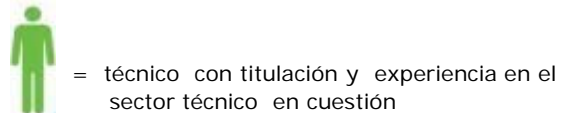
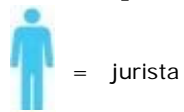
❖ Competencia exclusiva para conocer de:

- a) Acciones por violación de patente o de CCPs
- b) Acciones declarativas negativas de infracción
- c) Solicitudes de adopción de medidas cautelares
- d) Acciones de invalidez de patente y de CCPs (incluidas las demandas reconventionales)
- e) Acciones indemnizatorias de daños y perjuicios derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada
- f) Acciones relativas al derecho de preuso
- g) Acciones de compensación por licencias ex Art. 8 Reglamento 1257/2012
- h) Acciones relativas a resoluciones de la OEP ex Art. 9 Reglamento 1257/2012

## Composición del TUP

- ❖ Integrado por jueces con formación jurídica y técnica
  
- ❖ Tribunales (Art. 6 ATUP):
  - Tribunal de Primera Instancia
    - División central
    - Divisiones locales y regionales
  - Tribunal de apelación
  - Secretaría

## Composición



## TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

### División nacional

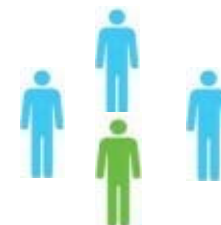


(opcional)

### División Central



### División regional



(opcional)

## Estructura TUP

### Tribunal de Primera Instancia

- ❖ División central:
  - Sede en París: transportes, textil, papel, construcciones fijas, física y electricidad
  - Secciones en:
    - Londres: “necesidades humanas”, química y metalurgia
    - Múnich: mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura
- ❖ Divisiones locales (nacionales) y regionales:
  - Divisiones nacionales en los Estados participantes que lo soliciten
  - Divisiones regionales en dos o más Estados participantes cuando lo soliciten

### Tribunal de Apelación

- Recursos frente a resoluciones del Tribunal de Primera Instancia
- Sede en Luxemburgo
- Labor de unificación de jurisprudencia



## Competencia (Art. 33 ATUP)

- ❖ Divisiones locales y regionales
  - a) Acciones por violación y reconvención por nulidad
  - b) Medidas provisionales de protección
  - c) Acciones relativas al uso previo de la invención antes de la concesión de la patente
  - d) Compensación de licencias con base en el Art. 8 Reglamento 1257/2012
  - División del Estado participante donde se ha producido (o pueda producirse) la infracción o, alternativamente, donde el demandado tenga su domicilio, establecimiento o lugar de negocio
  - En los demás casos, lugar de infracción o ante la División Central
  - Pluralidad de demandados con distinto domicilio: cualquiera de ellas
  
- ❖ División Central
  - a) Acciones independientes de invalidez
  - b) Acciones de declaración de no infracción
  - c) Acciones que conciernen ciertas decisiones de la OEP
  - d) Acciones de infracción si no hay División Local o Regional competente o si las partes lo acuerdan

## El sistema dual ("*bifurcation*") (Art. 33.3 ATUP)

Casos en los que el demandado por infracción reacciona frente a una demanda por infracción reconviniendo de invalidez, la división regional o local **podrá**, tras oír a las partes:

- a) continuar conociendo de ambas acciones (infracción y nulidad) y solicitar al presidente del Tribunal de primera instancia que designe a un juez experto en el concreto ámbito técnico relevante
- b) remitir la reconvención a la división central y suspender el procedimiento por infracción mientras no se resuelva el de invalidez
- c) previo acuerdo de las partes, remitir el procedimiento a la división central

## Lengua del procedimiento (I)

### ❖ Tribunal de Primera Instancia (Art. 49 ATUP):

- ante cualquier División nacional será una de las lenguas oficiales de la UE que sea la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado participante en el que tenga su sede dicha División
- si se trata de una División regional, será la lengua designada por los Estados participantes que compartan la División regional

### → No obstante, **es posible**:

- que los Estados participantes designen una o varias de las lenguas de la OEP como lengua de procedimiento de la División local o regional
- en determinados casos se prevé que la lengua del procedimiento sea la de concesión de la patente (una de las oficiales de la OEP), si lo piden las partes de común acuerdo **o así lo decide** el Presidente del Tribunal de Primera Instancia (Art. 49 ATUP)

## Lengua del procedimiento (II)

- ❖ En la División Central (Art. 49.6 ATUP):
  - La lengua en que la patente fue concedida

## Lengua del procedimiento (III)

- ❖ En el Tribunal de Apelación (50 ATUP)
  - Misma lengua que la utilizada ante el tribunal de primera instancia
  - No obstante, dos supuestos en los que la lengua puede ser diferente:
    - Cuando así lo acuerden las partes
    - Por decisión del Tribunal y conformidad de las partes, la lengua oficial de un Estado participante

## Centro de mediación y arbitraje (Art. 35)

- Sedes en Luibliana y Lisboa
- Art. 82 ATUP relativo al carácter ejecutable de las resoluciones será aplicado a las resoluciones dictadas por el Centro
- Conocerá de los mismos asuntos que el TUP, excepto → anulación y limitación
- Establecerá sus Reglas de Mediación y Arbitraje
- Redactará un listado de mediadores o árbitros

## Normas de procedimiento

Principios rectores (Exposición de Motivos RP)

- ❖ Proporcionalidad
- ❖ Flexibilidad
- ❖ Ecuanimidad – *“fairness”*
- ❖ Equidad

## Fases del proceso

- ❖ Se estructuran en tres fases consecutivas:
  - Escrita
  - Intermedia – *audiencia previa al juicio*
  - Juicio
  
- ❖ Énfasis en el procedimiento escrito
  
- ❖ Objetivo: sentencia de primera instancia en **un año**



## Fase escrita (I)

❖ *“Front-loaded system”*, pero aplicado con flexibilidad

- Demanda
- Contestación a la demanda
- [Reconvención]
- [Contestación a la reconvención]
- [Solicitud de limitación]
- [Contestación a la solicitud de limitación]
- Réplica
- Dúplica

## Fase escrita (II)

- ❖ Posibilidad de promover declinatoria (jurisdicción o competencia) (*"Preliminary objection"*) – 1 mes desde emplazamiento
  
- ❖ Con anterioridad ...
  - Diligencias de comprobación de hechos y prueba anticipada (Art. 192.199 RP)
  - Solicitud de adopción de medidas cautelares, también *inaudita parte* (Art. 205 RP)
  - *"Protective letter"* (*"Schutzschrift"* alemana) (Art. 207 RP)

## Fase intermedia

### ❖ Objeto

- Fijar los hechos controvertidos (HHCC)
- Aclarar la posición de las partes en relación con los HHCC, alcance pretensiones
- Fijar la agenda procesal
- Explorar la posibilidad de acuerdo
- Proponer y admitir prueba sobre HHCC
- Decidir sobre la cuantía
- Fijar la fecha del juicio

### ❖ Similar a nuestra *audiencia previa al juicio*

## Juicio

- Dos partes (Art. 112 RP):
  - Alegaciones orales
  - Declaración de peritos y testigos
- Si las partes así lo acuerdan, pueden prescindir de esta fase (Art. 117 RP)
- Objetivo: una sesión de **un día** (Art. 113 RP)

## Traducciones (Reglamento 1260/2012)

- Deber del titular de la PEEU de aportar traducción completa de la misma:
  - a) en caso de demanda por infracción → en una de las lenguas oficiales del Estado participante en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o bien del Estado en el que tenga su domicilio el supuesto infractor (art. 4.1)
    - > En estos casos, cuando exista reclamación de daños y perjuicios, el tribunal podrá tener en cuenta si antes de que se le proporcionara la traducción, el supuesto infractor puede haber actuado sin saber o sin motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente (en particular, cuando el supuesto infractor sea una PYME, persona física, organización sin ánimo de lucro, etc.)
  - b) cuando el Tribunal lo solicite → en la lengua utilizada en los procedimientos del Tribunal competente en los litigios relativos a la PEEU en los Estados participantes (4.2)
- Coste de las traducciones a ser sufragado por el titular (4.3)



GA&P

Gracias



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS  
DE EXCELENCIA  
INTERNACIONAL

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>  
ESPAÑA

CÁTEDRA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL