

1-2013
Enero, 2013

**REGLAMENTO (UE) 1257/2012 POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN DE UNA
PROTECCIÓN UNITARIA MEDIANTE PATENTE**

El 31 de diciembre de 2012 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 1257/2012 de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

Resulta necesario, en primer lugar, aclarar que el vigente sistema de Patente Europea, regido por el Convenio de Munich de 1973, no otorga en realidad un derecho de patente único con validez y eficacia en todo el territorio de la Unión Europea, sino que se trata de un procedimiento de solicitud y concesión centralizado, que se tramita ante la Oficina Europea de Patentes, pero en el que, una vez concedida la patente, se hace necesario proceder a su validación en los distintos Estados en los que se quiere obtener protección. De esta forma, la hoy denominada Patente Europea se convierte en un haz de patentes nacionales que deben mantenerse y hacerse valer en cada uno de los Estados.

Frente a ello, el sistema de “*patente europea con efecto unitario*” se pretende traducir en la obtención de una protección única en los 25 Estados miembros que se han adherido a este sistema de cooperación reforzada.

La tramitación y concesión de esta nueva patente unitaria corresponderá también a la Oficina Europea de Patentes. A tal efecto, será necesario solicitar y obtener, en primer lugar, una Patente Europea, para a continuación y en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la correspondiente nota de concesión en el Boletín Europeo de Patentes, solicitar la protección unitaria. No obstante, el efecto unitario exige que sólo puedan beneficiarse de este sistema las Patentes Europeas concedidas con el mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados miembros participantes.

El carácter unitario de esta patente implicaría, entre otras cosas, que la patente gozará de una protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes.

Sin embargo a este respecto es de destacar que, si bien la propuesta inicial contenía cierta regulación sobre el *ius prohibendi* del titular de la patente y sus limitaciones, el texto aprobado se limita a indicar que el titular podrá impedir que cualquier tercero cometa actos contra los que la patente confiera protección en la totalidad de los territorios en los que la patente tenga efecto unitario. Igualmente el alcance y limitaciones del derecho serán uniformes en todos los Estados en los que la patente tenga efecto unitario.

Los actos contra los que la patente ofrece protección y las limitaciones al derecho vendrán definidas por la legislación nacional aplicable a la patente como derecho de propiedad, que será la del Estado miembro participante en que el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad, o, en su defecto, el solicitante tuviera un centro de actividad en la fecha de cumplimentar la solicitud de la patente europea. A falta de estos, se considerará como patente nacional del Estado en el que tiene su sede la Organización Europea de Patentes (Alemania).

Esto sin duda introduce un elemento de fragmentación e incluso de inseguridad, toda vez que a las patentes unitarias se aplicarán distintas normas nacionales y al respecto no podemos olvidar que, por ejemplo, las excepciones y limitaciones al derecho de patente no son uniformes dentro de los distintos países que han acudido al sistema de cooperación reforzada.

Una patente europea con efecto unitario sólo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes, pero podrá ser objeto de licencia respecto de todos o parte de los mismos.

El Reglamento regula el agotamiento del derecho de patente y la aplicación, cuando proceda, del derecho de la competencia y de la normativa sobre competencia desleal.

Las tasas anuales para el mantenimiento de los derechos se prevén con carácter progresivo, estableciéndose, en lo que respecta a la determinación de su cuantía, la necesidad de tomar en consideración la situación de las pymes.

El Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, si esta es posterior, de forma que la protección unitaria podrá solicitarse para cualquier patente europea concedida a partir de esa fecha. No obstante, se prevé que la patente tendrá efecto unitario sólo en los Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva respecto de este tipo de patentes en la fecha de su registro.

Por su parte el Reglamento 1260/2012, también de 17 de diciembre, contiene las disposiciones aplicables al régimen lingüístico aplicable a estas patentes, previendo que las mismas se podrán tramitar en inglés, francés o alemán. Publicado el folleto de una patente europea que se beneficie del efecto unitario, no se exigirá ninguna otra traducción.

En caso de litigio por supuesta infracción, a solicitud y elección del supuesto infractor, el titular de la patente facilitará una traducción completa de la patente a una de las lenguas oficiales del estado participante en que hubiera tenido lugar la supuesta infracción o en que tenga su domicilio el supuesto infractor. Además y a solicitud del tribunal, deberá facilitar una traducción de la patente a la lengua utilizada en los procedimientos tramitados ante el tribunal que resulte competente.

En caso de reclamación de daños y perjuicios, particularmente en caso de que el supuesto infractor sea una pyme, una persona física, una organización sin ánimo de lucro, universidad u organización pública de investigación, el tribunal evaluará y tendrá en cuenta si antes de que se le haya proporcionado la traducción, el supuesto infractor pudiera haber actuado sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente.

La solicitud de patente podrá presentarse en cualquier lengua, previéndose que los Estados miembros participantes deban gestionar un sistema de compensación para el reembolso de los

costes de traducción en que incurran los solicitantes que presenten la solicitud de patente en una lengua oficial de la UE que no sea ninguna de las tres oficiales de la Oficina Europea de Patentes antes citadas. Este sistema de compensación será accesible sólo para las pymes, las personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades o institutos públicos de investigación que tengan su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro de la Unión.

Este régimen lingüístico, en tanto que no toma en consideración el español y el italiano, motivó que España e Italia decidieran no suscribir el acuerdo y formularan contra el mismo el oportuno recurso, al considerarlo discriminatorio. No obstante, debemos apuntar que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha solicitado la desestimación del recurso interpuesto.

Por último, el tercer pilar sobre el que se asentará el sistema de patente unitaria será un sistema unificado de litigios, que implica la creación de una jurisdicción unificada con competencia exclusiva en materia de patente unitaria. Este sistema estaría compuesto por una primera instancia, que constará de divisiones locales, regionales y una central, y por una instancia de apelación. La sede del Tribunal estará en París, y además tendrá salas especializadas en Londres y Munich. El tribunal estará integrado por jueces legalmente cualificados, y por jueces técnicamente cualificados. A diferencia de España, Italia sí se ha sumado al acuerdo de jurisdicción única.

Cuando se produzca la entrada en vigor de este sistema de patente unitaria, los solicitantes podrán optar entre una patente nacional, una patente europea con efecto unitario, una patente europea con efecto en uno o varios Estados contratantes del Convenio de Munich, o una patente europea con efecto unitario validada además en uno o varios Estados contratantes del Convenio de Munich que no sean participantes del sistema de patente unitaria.

Así las cosas, en el momento de su entrada en vigor, adquirirá especial relevancia valorar cuidadosamente la posible opción por este sistema de protección, atendiendo a sus ventajas e inconvenientes y a las necesidades y actividad de la empresa.

PERSONAS DE CONTACTO

Antonio Molins
antonio.molins@garrigues.com

José Fernández-Rañada
jose.fernandez-ranada@garrigues.com

Lluís Esquerra
lluis.esquerra@garrigues.com

Diego Rodríguez
diego.rodriguez@garrigues.com

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid - Tel.: +34 91 514 52 00

Av. Diagonal, 654 - 08034 Barcelona Tel.: + 34 93 253 37 00

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica.

© Enero 2013. J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P.