

La patent unitària i el Tribunal Unificat de Patents

La nova patent unitària (“*Unitary patent*”, UP) i, en particular, la introducció del Tribunal Unificat de Patents (“*Unified Patent Court*”, UPC) representen el major canvi en el dret europeu de patents en els últims quaranta anys.

La patent unitària proporcionarà un títol únic de patent per a tots els estats membres de la Unió Europea que participin en el nou sistema. Serà objecte de litigis com una sola unitat davant el Tribunal Unificat de Patents a tot el territori. El Tribunal Unificat de Patents serà també el fòrum per a litigis relatius a les patents europees "clàssiques". No obstant això, durant un període transitori, es podrà evitar la competència de l'UPC per a les patents europees no unitàries mitjançant un procediment d'*opt-out* del sistema.

25 dels 28 estats membres de la Unió Europea han acordat participar en el nou sistema (prèvia ratificació).

- La patent unitària

La nova patent unitària és un títol únic de patent que es concedirà amb els mateixos efectes a cadascun dels estats membres participants i es mantindrà com una sola unitat. Es pot considerar com una validació supranacional en lloc d'una validació nacional d'una patent europea.

La patent unitària serà concedida per l'Oficina Europea de Patents (OEP) com qualsevol altra patent europea. Si el sol·licitant desitja obtenir una patent unitària, haurà de registrar la patent europea com a patent unitària en el termini d'1 mes després de la concessió. Durant un període transitori s'haurà de proporcionar una traducció de la patent a l'anglès (si l'idioma de la patent no era l'anglès) o a qualsevol altre idioma europeu (si l'idioma de la patent era l'anglès) juntament amb la petició de registre de

■ PARTNERS

Bernabé Zea
M.Sc. Chemistry
Spanish Patent & Trademark Attorney
Authorised Representative before OHIM

Anna Barlocchi
M.Sc. Mechanical Engineering
European Patent Attorney

Peter Markvardsen
M.Sc. Chemistry / Biotechnology
European Patent Attorney

Carles Comes
B.Sc. Electronic Engineering

Montserrat Jané
M.Sc. Chemistry
European Patent Attorney

Natividad Toledo
M.Sc. Chemistry
European Patent Attorney

Noemí Daviu
M.Sc. Chemistry
European Patent Attorney

Mathieu de Rooij
M.Sc. Aerospace Engineering
European Patent Attorney

José Ignacio Bonilla
M.Sc. Chemistry
European Patent Attorney

Yahel Contreras
Lawyer
Spanish Patent & Trademark Attorney
Authorised Representative before OHIM

■ PATENTS

Mónica López European Patent Attorney
Mireia Cama European Patent Attorney
Alexandros Lioumbis European Patent Attorney
Yolanda Alonso European Patent Attorney
Carolina Janer European Patent Attorney
Jeff Salka European Patent Attorney
Juan Carlos Gandia M.Sc. Industrial Eng.
Sergi Servian B.Sc. Mechanical Eng.
Anders B. Jensen Ph.D. Biochemistry
Rob Fleuren M.Sc. Chemistry / Biotechnology
Josep Comes M.Sc. Computer Science Eng.
Margarita Hoic Spanish Pat. & Trad. Attorney
Robert Soliva Ph.D. Molecular Biology / Biochem.
Aksel Buchter-Larsen Ph.D. Plant Biotechnology
Javier Ferrandis M.Sc. Control Systems & Electr.

■ TRADEMARKS

Reyes García Head of the Trademark Dept.
Estrella Zamora Lawyer
Lene Juhl Kjerrumgaard Lawyer

l'efecte unitari.

Les decisions relatives a infracció i validesa d'una patent unitària s'aplicaran per igual en tots els estats membres participants.

Pel què fa a les transferències i llicències, la patent unitària només es podrà transferir íntegrament. No obstant això, serà possible llicenciar respecte a la totalitat o part dels territoris dels estats membres participants.

- Àmbit territorial de la patent unitària

La patent unitària tindrà efecte unitari només en aquells països que siguin estats membres de la patent unitària en el moment del registre de la patent unitària.

Les condicions perquè un país sigui un estat membre de la patent unitària són les següents :

- (i) Participar en el procediment de cooperació reforçada per a la creació de la patent unitària en el moment de la petició de registre de l'efecte unitari; i
- (ii) Que l'Acord sobre l'UPC estigui en vigor en aquest país en el moment del registre de l'efecte unitari.

El nombre d'estats membres de la patent unitària s'incrementarà al llarg del temps. Per tant, l'àmbit territorial de les patents unitàries serà diferent en funció del moment del seu registre .

- Com obtenir una patent unitària

El requisit substantiu per al registre de l'efecte unitari és que la patent europea es concedeixi amb el mateix joc de reivindicacions per a tots els estats membres participants. Això vol dir que tots aquests països han d'estar designats a la patent europea. La retirada d'una o més designacions o la limitació de les reivindicacions en algun dels estats designats impediria al titular l'obtenció de la patent europea amb efecte unitari.

Pel què fa als requisits formals, la petició de registre de l'efecte unitari s'ha de presentar davant l'OEP en el termini d'1 mes després de la data en què es publiqui la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents. La petició s'ha de presentar per escrit en l'idioma del procediment.

No es requereix el pagament de cap taxa per la petició de registre de l'efecte unitari.

Un cop s'hagi registrat l'efecte unitari, la patent unitària tindrà caràcter unitari amb efecte retroactiu des de la data de publicació de la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents en tots els estats membres participants en el moment del registre.

- Cost d'una patent unitària

Els costos de la patent unitària fins a la concessió seran els mateixos que per a qualsevol patent europea. No obstant això, els costos de validació es reduiran considerablement després de la concessió ja que únicament es requerirà una sola traducció durant un període transitori.

Pel què fa a les taxes de manteniment, l'última escala proposada es basa en la suma de les taxes de manteniment que es paguen actualment per als quatre països en què es validen les patents europees amb més freqüència.

Això significa que les taxes de manteniment seran de menys de 5.000 EUR durant els primers 10 anys de la patent. El total acumulat a pagar durant tot el termini de 20 anys serà de poc més de 35.555 EUR.

La proposta inclou una reducció de les taxes del 15% si el titular de la patent està disposat a concedir llicències de la seva patent i registrar una llicència de ple dret davant l'OEP. Això significa que els costos de manteniment per a una patent podrien reduir-se al voltant de 5.000 EUR durant els 20 anys que pot durar la patent.

- Com afectarà el nou sistema a les patents existents

Quan l'Acord de l'UPC entri en vigor, el nou sistema aplicarà a qualsevol patent europea. No obstant això, durant un període transitori, per a les patents europees "clàssiques" serà possible evitar la jurisdicció de l'UPC mitjançant el registre d'un *opt-out* que podrà presentar-se fins i tot abans que l'Acord entri en vigor.

Qualsevol patent europea concedida que es trobi dins el període d'1 mes després de la concessió es podrà registrar com a patent unitària sempre que es compleixin els requisits substantius i formals indicats anteriorment.

- Opcions per obtenir protecció per patent a Europa després de l'entrada en vigor del nou sistema

Una vegada el paquet de patent unitària (UP & UPC) hagi entrat en vigor, hi haurà tres opcions per aconseguir protecció per patent a Europa:

- a) Patent unitària
- b) Validacions nacionals de la patent europea
- c) Patents nacionals concedides per les oficines nacionals.

La patent unitària no s'estendrà ni als estats membres no participants, ni als països que no hagin ratificat l'Acord de l'UPC, ni a països de fora de la Unió Europea. Si es desitja cobrir també aquests territoris, s'haurà d'utilitzar una combinació de les opcions anteriors, com per exemple una patent unitària i validacions nacionals de la patent europea.

- El nou sistema de litigis

El Tribunal Unificat de Patents serà un nou sistema especialitzat de litigis que permetrà fer valdre els drets d'una patent a nivell europeu, així com la defensa de la seva validesa o revocació mitjançant una decisió única amb efecte a tots els estats membres participants.

El Tribunal es va establir mitjançant un acord internacional al febrer de 2013. Ha estat signat per 25 dels 28 estats membres de la Unió Europea. Només Espanya, Polònia i Croàcia no han signat l'acord. Mentre Polònia no signi l'Acord no serà possible tenir una patent unitària a Polònia tot i que aquest país hagi signat el procediment de cooperació reforçada per a la creació de la patent unitària.

Es podran iniciar accions a l'UPC quan l'Acord hagi entrat en vigor.

L'àmbit territorial de les decisions de l'UPC canviarà al llarg del temps ja que quan l'Acord entri en vigor, el més probable és que no tots els estats participants l'hagin ratificat.

- Estructura del Tribunal

L'UPC tindrà un Tribunal de Primera Instància amb divisions locals, regionals i una Divisió Central, i un Tribunal d'Apel·lacions amb seu a Luxemburg.

Les divisions locals i regionals s'ubicaran en els estats membres contractants que ho sol·licitin. La Divisió Central tindrà la seva seu principal a París i seccions a Londres i Munic. Aquí els casos es dividiran pel camp de la tecnologia d'acord amb la Classificació Internacional de Patents (CIP) de l'OMPI.

En termes generals, les divisions locals i regionals tractaran principalment els casos d'infracció de patents i la Divisió Central tractarà casos de validesa.

En funció de la divisió que porti el cas, l'idioma serà diferent.

- Requisits per l'*opt-out* / *opt-in*

L'UPC tindrà competència exclusiva sobre:

- a) les patents europees "clàssiques" en els estats membres que hagin ratificat l'Acord,
- b) les patents unitàries, i
- c) els certificats complementaris de protecció (CCP) basats en les patents anteriors.

No obstant això, durant un període transitori, serà possible evitar la competència de l'UPC per a una patent europea "clàssica" excloent-la del sistema (*opt-out*) sempre que aquesta patent mai hagi estat objecte d'una acció a l'UPC. Serà possible registrar l'*opt-out* abans que el sistema entri en vigor. S'espera que aquesta opció estigui disponible a la primavera/estiu 2016.

També serà possible retirar l'*opt-out* (*opt-in*) en qualsevol moment sempre que la patent no hagi estat objecte d'una acció davant un tribunal nacional. No es permetrà registrar un segon *opt-out*.

La taxa per a registrar un *opt-out* està fixada actualment en 80 EUR per cada sol·licitud de patent o patent europea, i es proposa la mateixa quantitat per a la sol·licitud de retirada de l'*opt-out*.

- Etapes del procediment

El procediment comprendrà quatre etapes: fase escrita (en la qual les parts intercanviaran arguments per escrit), audiència prèvia (*interim proceedings*) (on un jutge farà tots els preparatius necessaris per a la vista oral), la vista oral, i la decisió del

Tribunal. S'espera que l'UPC emeti la seva decisió en un període de 12-14 mesos des de l'inici del procediment com a màxim.

- Representació

La representació de les parts serà obligatòria davant l'UPC amb l'excepció de les accions contra les decisions de l'Oficina Europea de Patents relacionades amb la patent unitària. Els representants autoritzats podran ser advocats autoritzats a exercir davant d'un òrgan jurisdiccional d'un estat membre contractant o Agents de Patents Europees amb qualificacions adequades com el diploma en Litigis de Patents a Europa.

- Taxes judicials

L'UPC treballarà amb dos tipus de taxes judicials: taxes fixes (per a tot tipus d'accions) i taxes basades en el valor (per a certs tipus d'accions com accions per infracció o declaracions de no infracció). D'acord amb la proposta actual de les taxes, únicament caldrà pagar taxes basades en el valor quan el valor de l'acció superi els 500.000 EUR.

Es fixaran uns límits màxims respecte les despeses recuperables, que són aquelles despeses incorregudes per la part guanyadora que generalment pagarà la part perdedora. Així, d'acord amb la proposta actual aquestes despeses van des de 50.000 EUR per accions per valor de fins a 250.000 EUR fins als 3 milions d'EUR per a accions valorades en més de 50 milions d'EUR.

- Què cal fer abans que el sistema entri en vigor

Es recomana revisar l'estratègia de validació que s'estigui utilitzant. Els principals factors a tenir en compte són els següents: el possible cost addicional vs. àmbit territorial addicional (en funció del nombre de països), la simplificació del procediment administratiu intern i extern d'una patent unitària en comparació amb el registre de diverses validacions nacionals; i la pèrdua de flexibilitat, ja que una patent unitària es manté o s'abandona en la seva totalitat (la taxa única de manteniment farà impossible poder abandonar la patent només en alguns països).

S'haurà d'avaluar la cartera de patents per decidir si algunes de les patents i/o sol·licituds de patent s'haurien d'excloure de la competència de l'UPC.

Abans que el nou sistema de patent unitària entri en vigor, si s'espera que la concessió d'una sol.licitud pugui produir-se en breu i es vol optar a obtenir efecte unitari, caldria valorar la possibilitat de retardar la seva concessió.

En els nous contractes de llicències, és aconsellable estipular qui tindrà el dret de fer o d'imposar una decisió sobre si s'ha o no fer un *opt-out*, i qui tindrà el dret de fer valdre els drets d'una patent. Així mateix, és recomanable revisar els acords de llicència (tant per part del titular de la patent com del llicenciatari) per intentar especificar els punts anteriors.

- Inici del funcionament del sistema

El nou sistema (UP & UPC) entrarà en vigor quan com a mínim 13 estats membres participants, entre ells França, Alemanya i el Regne Unit hagin ratificat l'Acord.

S'estima que una data realista d'inici podria ser a finals de 2016 o a principis de 2017.

- Progrés de ratificació

Actualment 8 estats han dipositat els seus instruments de ratificació: Àustria (7.08.2013), França (14.03.2014), Suècia (5.06.2014), Bèlgica (6.06.2014), Dinamarca (20.06.2014), Malta (9.12.2014), Luxemburg (22.05.2015) i Portugal (28.08./2015).

Per a més informació, podeu consultar les diapositives de la conferència sobre UP & UPC celebrada el 28 de setembre de 2015 a Barcelona, organitzat pel Centre de Patents de la Universitat de Barcelona. Ponents: Noemí Daviu i Montserrat Jané

Experts de ZBM en UP & UPC

Oficina de Barcelona

Montserrat Jané - Llicenciada en Química | Agent de Patents Europees - Diploma en Litigis de Patents a Europa

Noemí Daviu - Llicenciada en Química | Agent de Patents Europees - Diploma en Litigis de Patents a Europa

Mathieu de Rooj - Enginyer Aeroespacial | Agent de Patents Europees - Diploma en Litigis de Patents a Europa

Oficina Dinamarca

Peter Markvardsen - Llicenciat en Química/Biotecnologia | Agent de Patents Europees - Diploma en Litigis de Patents a Europa

Enllaços UP & UPC

- Reglament 1257/12 sobre la creació de la protecció mitjançant patent unitària

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF>

- Reglament 1260/12 sobre el règim lingüístic de la patent unitària

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:en:PDF>

- Regles de procediment de la patent unitària

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/658AE58124AC70DBC1257DB10028B3D4/\\$File/e_draft_rules_unitary_patent.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/658AE58124AC70DBC1257DB10028B3D4/$File/e_draft_rules_unitary_patent.pdf)

- Acord del Tribunal Unificat de Patents

<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf>

- Regles de procediment del Tribunal Unificat de Patents (18è esborrany, 19 d'octubre de 2015)

<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>

- Pàgina web de la Comissió Europea sobre la patent unitària

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent/index_en.htm

- Oficina Europea de Patents – Patent unitària

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>

- Oficina Europea de Patents – Tribunal Unificat de Patents

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>

- Pàgina web del Comitè Preparatori

<http://www.unified-patent-court.org/>

- Progrés de ratificació

<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>

- Proposta sobre taxes judicials i despeses recuperables (Maig 2015)

http://www.unified-patent-court.org/images/documents/court_fees_and_recoverable_costs_consultation.pdf