

## La patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes

La nueva patente unitaria (“*Unitary patent*”, UP) y, en particular, la introducción del Tribunal Unificado de Patentes (“*Unified Patent Court*”, UPC) representan el mayor cambio en el derecho europeo de patentes en los últimos cuarenta años.

La patente unitaria proporcionará un título único de patente para todos los estados miembros de la Unión Europea que participen en el nuevo sistema. Será objeto de litigios como una sola unidad ante el Tribunal Unificado de Patentes en todo el territorio. El Tribunal Unificado de Patentes será también el foro para los litigios relativos a las patentes europeas "clásicas". Sin embargo, durante un período transitorio, se podrá evitar la competencia del UPC para las patentes europeas no unitarias mediante un procedimiento de *opt-out* del sistema.

24 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han acordado participar en el nuevo sistema (previa ratificación).

### - Inicio del funcionamiento del sistema

El nuevo sistema (UP & UPC) entrará en vigor cuando al menos 13 estados miembros participantes, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido hayan ratificado el Acuerdo.

El Protocolo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes para la aplicación provisional (PPA) entró en vigor el 19.01.2022 y activó el periodo de aplicación provisional de los preparativos finales del UPC los cuales pueden durar al menos unos 8 meses.

Se estima que la fecha de entrada en vigor del acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes será hacia finales de 2022. La fecha exacta depende de cuándo ratifique Alemania el Acuerdo del UPC. Se espera la ratificación una vez que los preparativos estén suficientemente

#### ■ 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 Gandía** 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

avanzados.

### - Progreso de ratificación

Hasta el momento, 16 estados han depositado sus instrumentos de ratificación: Austria (06.08.2013), Francia (14.03.2014), Suecia (5.06.2014), Bélgica (06.06.2014), Dinamarca (20.06.2014), Malta (09.12.2014), Luxemburgo (22.05.2015), Portugal (28.08.2015), Finlandia (19.01.2016), Bulgaria (03.06.2016), Países Bajos (14.09.2016), Italia (10.02.2017), Estonia (01.08.2017), Lituania (24.08.2017), Letonia (11.01.2018) y Eslovenia (15.10.2021).

El Reino Unido también depositó el instrumento de ratificación (26.04.2018). Sin embargo, tras el Brexit presentó la retirada de su ratificación que se hizo efectiva a partir del 20.07.2020.

Si desea aclarar cualquier duda o tiene preguntas adicionales, no dude en contactar con uno de nuestros expertos:

### Expertos de ZBM en UP & UPC

#### Oficina de Barcelona

**Montserrat Jané** - Licenciada en Química | Agente de Patentes Europeas - Diploma en Litigios de Patentes en Europa (CEIPI)

[mjane@zbm-patents.eu](mailto:mjane@zbm-patents.eu)

**Noemí Daviu** - Licenciada en Química | Agente de Patentes Europeas - Diploma en Litigios de Patentes en Europa (CEIPI)

[ndaviu@zbm-patents.eu](mailto:ndaviu@zbm-patents.eu)

**Oscar Rubio** - Ingeniero Industrial | Agente de Patentes Europeas | Diploma en Litigios de Patentes en Europa (Politecnico di Milano)

[orubio@zbm-patents.eu](mailto:orubio@zbm-patents.eu)

**Laura Artigas** - Ingeniero de Telecomunicaciones | Agente de Patentes Europeas | Diploma en Litigios de Patentes en Europa (Politecnico di Milano)

[lartigas@zbm-patents.eu](mailto:lartigas@zbm-patents.eu)

**Sergi Ruiz** - Ingeniero técnico industrial | Agente de Patentes Europeas | Diploma en Litigios de Patentes en Europa (Politecnico di Milano)

[sruiz@zbm-patents.eu](mailto:sruiz@zbm-patents.eu)

**Oficina Dinamarca**

**Peter Markvardsen** - Licenciado en Química/Biotecnología | Agente de Patentes Europeas - Diploma en Litigios de Patentes en Europa (CEIPI)

[pmarkvardsen@zbm-patents.eu](mailto:pmarkvardsen@zbm-patents.eu)

**EN ESTA PRIMERA PÁGINA INCLUIRÍA 4 TABS:**

- **“La patente unitaria”**
- **“El Tribunal Unificado de Patentes”**
- **“Qué hacer antes de la entrada en vigor del sistema”**
- **“Enlaces externos (información adicional)”**

## EL PRIMER TAB NOS LLEVA AQUÍ

### - La patente unitaria

La nueva patente unitaria es un título único de patente que se concederá con los mismos efectos en cada uno de los estados miembros participantes y se mantendrá como una sola unidad. Se puede considerar como una validación supranacional en lugar de una validación nacional de una patente europea.

La patente unitaria será concedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP) como cualquier patente europea. Si el solicitante desea obtener una patente unitaria, tendrá que registrar la patente europea como patente unitaria en el plazo de 1 mes después de la concesión. Durante un período transitorio se deberá proporcionar una traducción de la patente en al inglés (si el idioma de la patente no era el inglés) o en cualquier otro idioma europeo (si el idioma de la patente era el inglés) junto con la petición de registro del efecto unitario.

Las decisiones relativas a infracción y validez de una patente unitaria se aplicarán por igual en todos los estados miembros participantes.

Con respecto a las transferencias y licencias, la patente unitaria sólo se podrá transferir en su totalidad. Sin embargo, será posible licenciarla con respecto a la totalidad o parte de los territorios de los estados miembros participantes.

### - **Ámbito territorial de la patente unitaria**

La patente unitaria tendrá efecto unitario sólo en aquellos países que sean estados miembros de la patente unitaria en el momento del registro de la misma.

Las condiciones para que un país sea un estado miembro de la patente unitaria son las siguientes:

- (i) Participar en el procedimiento de cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria en el momento de la petición de registro del efecto unitario; y
- (ii) Que el Acuerdo sobre el UPC esté en vigor en ese país en el momento del registro del efecto unitario.

El número de estados miembros de la patente unitaria se incrementará a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el ámbito territorial de las patentes unitarias será diferente en función del momento de su registro.

#### **- Cómo obtener una patente unitaria**

El requisito sustantivo para el registro del efecto unitario es que la patente europea se conceda con el mismo juego de reivindicaciones para todos los estados miembros participantes. Esto significa que todos estos países deben estar designados en la patente europea. La retirada de una o más designaciones o la limitación de las reivindicaciones con respecto alguno de los estados designados impediría al titular de la patente la obtención de una patente europea con efecto unitario.

En cuanto a los requisitos formales, la petición de registro del efecto unitario se debe presentar ante la OEP en el plazo de 1 mes después de la fecha en la que se publique la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes. La petición debe presentarse por escrito en el idioma del procedimiento.

No se requiere el pago de ninguna tasa oficial para la petición de registro del efecto unitario.

Una vez se haya registrado el efecto unitario, la patente unitaria tendrá carácter unitario con efecto retroactivo desde la fecha de publicación de la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes en todos los estados miembros participantes en el momento del registro.

#### **- Coste de una patente unitaria**

Los costes de la patente unitaria hasta la concesión serán los mismos que para cualquier patente europea. Sin embargo, los costes de validación se reducirán considerablemente después de la concesión ya que únicamente se requerirá una sola traducción durante un período transitorio.

En cuanto a las tasas de mantenimiento, la escala se basa en la suma de las tasas de mantenimiento que se pagan actualmente para los cuatro países en los que se validan las patentes europeas con mayor frecuencia.

Esto significa que las tasas de mantenimiento serán de menos de 5.000 EUR durante los primeros 10 años de la patente. El total acumulado a pagar durante todo el plazo de 20 años será de poco más de 35.555 EUR.

Las PYME, las personas físicas, las organizaciones sin ánimo de lucro, las universidades y los organismos públicos de investigación que tengan su residencia o centro de actividad principal en un Estado miembro de la UE, se beneficiarán de un "régimen de compensación" de 500 euros si la solicitud de patente europea o la solicitud Euro-PCT que da lugar a la patente unitaria se ha presentado en una lengua oficial de la UE distinta del inglés, el francés o el alemán. Con ello se pretende mitigar los costes asociados a la realización de la traducción durante un periodo transitorio de 6 a 12 años.

También se puede obtener una reducción de las tasas del 15% si el titular de la patente está dispuesto a conceder licencias de su patente y registrar una licencia de pleno derecho ante la OEP. Esto significa que los costes de mantenimiento para una patente podrían reducirse alrededor de 5.000 EUR durante los 20 años que puede durar la patente.

#### **- Cómo afectará el nuevo sistema a las patentes existentes**

Cuando el Acuerdo del UPC entre en vigor, el nuevo sistema aplicará a cualquier patente europea. Sin embargo, durante un período transitorio, para las patentes europeas "clásicas" será posible evitar la jurisdicción del UPC mediante el registro de un *opt-out* que podrá presentarse incluso antes de que el Acuerdo entre en vigor.

Cualquier patente europea concedida que se encuentre dentro del período de 1 mes después de la concesión se podrá registrar como patente unitaria siempre que se cumplan los requisitos sustantivos y formales mencionados anteriormente.

#### **- Opciones para obtener protección por patente en Europa después de la entrada en vigor del nuevo sistema**

Una vez que el paquete de patente unitaria (UP & UPC) entre en vigor, habrá tres opciones para conseguir protección por patente en Europa:

- a) Patente unitaria
- b) Validaciones nacionales de la patente europea
- c) Patentes nacionales concedidas por las oficinas nacionales.

La patente unitaria no se extenderá ni a los estados miembros no participantes, ni a los países que no hayan ratificado el Acuerdo del UPC, ni a países de fuera de la Unión Europea. Si se desea cubrir también estos territorios, se tendrá que utilizar una combinación de las opciones anteriores, como por ejemplo una patente unitaria y validaciones nacionales de la patente europea.

**- Medidas transitorias de la OEP antes de la entrada en vigor**

La OEP ya ha anunciado que, con el fin de apoyar a los solicitantes de patentes en una pronta adopción de la Patente Unitaria, introducirá medidas transitorias con respecto a las solicitudes de patentes europeas que hayan alcanzado la fase final del procedimiento de concesión. Estas medidas estarán disponibles antes de la entrada en vigor del sistema de la Patente Unitaria hasta el final del periodo de la aplicación provisional.

Así, será posible presentar anticipadamente solicitudes de efecto unitario para aquellas patentes que reúnan las condiciones necesarias, así como presentar una solicitud de aplazamiento de la decisión de concesión de una patente europea tras el envío de una comunicación según el artículo 71(3) del CPE y antes de aprobar el texto destinado a la concesión para aquellas patentes que se concedan antes del inicio del nuevo sistema.

## EL SEGUNDO TAB NOS LLEVA AQUÍ:

### - El nuevo sistema de litigios

El Tribunal Unificado de Patentes será un nuevo sistema especializado de litigios que permitirá hacer valer los derechos de una patente a nivel europeo, así como la defensa de su validez o revocación mediante una decisión única con efecto en todos los estados miembros participantes.

El Tribunal fue establecido mediante un acuerdo internacional en febrero de 2013. Ha sido firmado por 24 de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Sólo España, Polonia y Croacia no han firmado el acuerdo. Mientras Polonia no firme el Acuerdo no será posible tener una patente unitaria en Polonia a pesar de que este país haya firmado el procedimiento de cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria.

Se podrán iniciar acciones ante el UPC una vez que el Acuerdo haya entrado en vigor.

El ámbito territorial de las decisiones del UPC cambiará a lo largo del tiempo ya que cuando el Acuerdo entre en vigor, lo más probable es que no todos los estados participantes lo hayan ratificado.

### - La estructura del Tribunal

El UPC tendrá un Tribunal de Primera Instancia con divisiones locales, regionales y una División Central, y un Tribunal de Apelaciones con sede en Luxemburgo.

Las divisiones locales y regionales se ubicarán en los estados miembros contratantes que lo soliciten. La División Central tendrá su sede principal en París y una sección en Múnich. Queda por saber cómo se resolverá el necesario traspaso de las funciones de la sede asignadas inicialmente a Londres antes del Brexit.

Los casos se dividirán por el campo de la tecnología de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) de la OMPI.

En términos generales, las divisiones locales y regionales tratarán principalmente los casos de infracción de patentes y la División Central tratará casos de validez.

Dependiendo de la división que lleve el caso el idioma será diferente.



### - Requisitos para el *opt-out* / *opt-in*

El UPC tendrá competencia exclusiva sobre:

- a) las patentes europeas "clásicas" en los estados miembros que hayan ratificado el Acuerdo,
- b) las patentes unitarias, y
- c) los certificados complementarios de protección (CCP) basados en las patentes anteriores.

Sin embargo, durante un período transitorio, será posible evitar la competencia del UPC para una patente europea "clásica" excluyéndola del sistema (*opt-out*) siempre que esta patente nunca haya sido objeto de una acción ante el UPC. Se podrá registrar el *opt-out* antes de que el sistema entre en vigor. Se espera que esta opción esté disponible tres meses antes de que el UPC esté operativo.

También será posible retirar el *opt-out* (*opt-in*) en cualquier momento siempre que la patente nunca haya sido objeto de una acción ante un tribunal nacional. No se permitirá registrar un segundo *opt-out*.

No se cobrará ninguna tasa por excluir una patente europea o solicitud de patente europea (*opt-out*), ni por volver a incluirlas (*opt-in*).

El procedimiento de exclusión voluntaria sólo estará disponible durante los primeros siete años (prorrogables hasta 14 años, previa revisión después de 5 años) a partir de la entrada en vigor del UPC.

### - Etapas del procedimiento

El procedimiento comprenderá cuatro etapas: fase escrita (en la que las partes intercambiarán argumentos por escrito), audiencia previa (*interim proceedings*) (donde un juez hará todos los preparativos necesarios para la vista oral), la vista oral, y la decisión del Tribunal. Se espera que el UPC emita su decisión en un periodo de 12-14 meses desde el inicio del procedimiento como máximo.

### - Representación

La representación de las partes será obligatoria ante el UPC con excepción de las acciones contra las decisiones de la Oficina Europea de Patentes relacionadas con la

patente unitaria. Los representantes autorizados podrán ser abogados autorizados a ejercer ante un órgano jurisdiccional de un estado miembro contratante o Agentes de Patentes Europeas con calificaciones adecuadas como el diploma en Litigios de Patentes en Europa.

#### **- Tasas judiciales**

El UPC trabajará con dos tipos de tasas judiciales: tasas fijas (para todos los tipos de acciones) y tasas basadas en el valor (para ciertos tipos de acciones como acciones por infracción o declaraciones de no infracción). De acuerdo con la propuesta actual de las tasas, únicamente se tendrán que pagar tasas basadas en el valor cuando el valor de la acción supere los 500.000 EUR.

Se fijarán unos límites máximos para los gastos recuperables que son aquéllos incurridos por la parte ganadora que generalmente pagará la parte perdedora. Así, se estima que estos gastos irán desde 50.000 EUR para acciones por valor de hasta 250.000 EUR, hasta los 3 millones de EUR para acciones valoradas en más de 50 millones de EUR.

## EL TERCER TAB NOS LLEVA AQUÍ:

### - Qué hacer antes de la entrada en vigor del sistema

Se recomienda revisar la estrategia de validación que se esté utilizando. Los principales factores a tener en cuenta en esta tarea son los siguientes: el posible coste adicional vs. el ámbito territorial adicional (dependiendo del número de países), la simplificación del procedimiento administrativo interno y externo de una patente unitaria en comparación con el registro de varias validaciones nacionales; y la pérdida de flexibilidad, ya que una patente unitaria se mantiene o se abandona en su totalidad (la tasa única de mantenimiento imposibilitará poder abandonar la patente sólo en algunos países).

Se deberá evaluar la cartera de patentes para decidir si algunas de las patentes y/o solicitudes de patentes deberían excluirse de la competencia del UPC.

Antes de que el nuevo sistema de patente unitaria entre en vigor, si se espera que la concesión de una solicitud de patente europea pueda producirse en breve y se quiere optar a obtener efecto unitario, se debería valorar la posibilidad de utilizar las medidas transitorias previstas por la OEP (presentar solicitudes anticipadas de efecto unitario para aquellas patentes elegibles, así como presentar una solicitud de aplazamiento de la decisión de concesión de una patente europea tras el envío de una comunicación en virtud de la regla 71(3) del CPE y antes de aprobar el texto destinado a la concesión para aquellas patentes que se concederían antes del inicio del nuevo sistema).

En los nuevos contratos de licencias, es aconsejable estipular quién tendrá el derecho de hacer o de imponer una decisión sobre si se debe o no hacer un *opt-out*, y quien tendrá el derecho de hacer valer los derechos de una patente. Asimismo, se recomienda revisar los acuerdos de licencia (tanto por parte del titular de la patente como del licenciario) para tratar de especificar los puntos anteriores.

## Y EL CUARTO TAB NOS LLEVA AQUÍ:

### Enlaces UP & UPC

- Reglamento 1257/12 sobre la creación de la protección mediante patente unitaria

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

- Reglamento 1260/12 sobre el régimen lingüístico de la patente unitaria

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

- Reglas de procedimiento de la patente unitaria

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a39/2016-a39.pdf>

- Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes

<https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc-agreement.pdf>

- Reglas de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (18º borrador, 19 de octubre de 2015)

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

- Oficina Europea de Patentes – Patente unitaria

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

- Oficina Europea de Patentes – Tribunal Unificado de Patentes

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

- Página web del Comité Preparatorio

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

- Progreso de ratificación

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

- Propuesta sobre tasas judiciales y gastos recuperables (Mayo 2015)

[http://www.unified-patent-court.org/images/documents/court\\_fees\\_and\\_recoverable\\_costs\\_consultation.pdf](http://www.unified-patent-court.org/images/documents/court_fees_and_recoverable_costs_consultation.pdf)