

## *La Patente Europea con Efecto Unitario (VII)*

# Las disposiciones transitorias sobre la competencia del tribunal unificado de patentes: el *opt out* y el *opt in*

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

---

*Se analizan en este documento las disposiciones transitorias establecidas en el Acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes (ATUP) sobre la competencia de dicho Tribunal en relación con las acciones que tienen por objeto las patentes europeas sin efecto unitario o los certificados complementarios de protección expedidos para los productos protegidos por patentes europeas.*

### **1. La competencia de los tribunales nacionales y del tup durante el período transitorio**

Como he destacado en anteriores documentos Análisis GA&P sobre la patente europea con efecto unitario, el Tribunal unificado de patentes (TUP) no sólo tendrá competencia para conocer de las acciones judiciales referidas a las patentes europeas con efecto unitario. Antes al contrario, sus competencias se extienden a cualquier tipo de patente europea, con o sin efecto unitario, así como a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y a los certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios. [A este respecto debe destacarse que el art. 3 c) del ATUP dispone que el acuerdo se aplica a cualquier "certificado complementario de protección expedido para un producto protegido por una patente". Y dado que el artículo 2 g) del ATUP define "patente" como "patente europea o patente europea con efecto unitario", resulta que caen fuera de la jurisdicción exclusiva del TUP los certificados complementarios que tienen como base una patente nacional].

Ahora bien, el ATUP instaura –en su artículo 83– un régimen transitorio en lo tocante a las acciones judiciales referidas a las patentes europeas sin efecto unitario y a los certificados complementarios de protección concedidos sobre la

base de una de estas patentes. Así, en el artículo 83 del ATUP se dispone que durante un período transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, podrán seguir ejercitándose ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros órganos nacionales competentes, las acciones por violación de patente europea o por nulidad de patente europea, así como las acciones por violación o tendentes a la declaración de nulidad de los certificados complementarios de protección expedidos para los productos protegidos por patentes europeas.

De conformidad con este precepto, una vez producida la entrada en vigor del ATUP opera automáticamente la posibilidad de continuar entablando estas acciones ante las autoridades nacionales. Es decir, el sujeto que pretenda ejercitar una de estas acciones no tendrá que cumplir requisito alguno o realizar gestión de ningún tipo, más que entablar la acción ante el correspondiente Tribunal nacional, y hacerlo dentro del plazo transitorio fijado por el ATUP. Si así lo hace, el Tribunal nacional mantendrá su competencia, incluso aunque se produzca el fin del período transitorio estando pendiente el proceso. Así lo preceptúa el apartado 2 del art 83 del ATUP ("Las acciones que estén sustanciándose ante un órgano jurisdiccional nacional al término del período transitorio no se verán afectadas por su expiración").

En todo caso, el referido periodo transitorio de siete años puede llegar a extenderse hasta los catorce años desde la entrada en vigor del ATUP, porque transcurridos los cinco primeros años desde dicha entrada en vigor, el Comité administrativo podrá decidir prorrogar el periodo transitorio hasta siete años más, en función del resultado de una amplia consulta, que debe hacer entre los usuarios del sistema, y de una encuesta sobre el número de patentes europeas y certificados complementarios de protección respecto de los cuales se sigan ejercitando acciones por violación o de nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los motivos de este hecho y sus repercusiones. Así se recoge en el apartado 5 del art. 83 del ATUP.

Son, por lo tanto, catorce los años que puede llegar a durar este período transitorio, Y si tenemos en cuenta que la patentes tiene una duración de veinte años desde su solicitud y que la concesión puede demorarse varios años, no es descartable que las patentes concedidas poco antes de la entrada en vigor del ATUP caduquen antes del fin del período transitorio.

## 2. El opt out

**2.1.** El ATUP no sólo permite que durante un período transitorio se puedan seguir entablando acciones de infracción y de nulidad de patentes europeas sin efecto unitario (y de certificados complementarios de protección que tengan como base una de estas patentes). También se prevé la posibilidad de que los titulares de estos derechos los excluyan totalmente de la competencia exclusiva del Tribunal unificado de patentes.

En efecto, el artículo 83 del ATUP preceptúa, en su segundo apartado, que el titular de una patente europea concedida o solicitada antes del término del período transitorio (de siete o, en su caso, catorce años), así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por estas patentes, tendrán "la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal". Es lo que se conoce como el opt-out. A estos efectos, se dispone que estos titulares "notificarán dicho extremo a la Secretaría, a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del período transitorio". Y "la exención surtirá

efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría". En todo caso, para que sea posible el opt out es imprescindible que previamente no se haya ejercitado una acción ante el Tribunal unificado de patentes

La finalidad de esta previsión transitoria es la de permitir a los titulares de estas patentes, certificados complementarios de protección o solicitudes de patentes, de sustraer sus derechos de la competencia del TUP, bien sea porque tengan dudas sobre el funcionamiento del Tribunal en sus primeros momentos, bien porque no quieran verse sujetos a un procedimiento centralizado de nulidad. De hecho, esta circunstancia puede hacer que aumente el número de oposiciones presentadas en la OEP frente a estas patentes, porque será el modo de conseguir la anulación de la patente con un único procedimiento.

**2.2.** Como se ha dicho, para que sea efectivo el opt out es preciso que sea anterior al ejercicio de cualquier acción, referida a la concreta patente europea o certificado complementario, ante el Tribunal unificado de patentes. Desde luego, y por lo que respecta a las acciones por infracción, el titular del derecho tendrá en sus manos no entablar dichas acciones antes presentar la solicitud de exclusión de la competencia del TUP. Pero en el caso de las acciones de nulidad, puede suceder que un tercero se adelante y ejercite dicha acción ante el TUP, impidiendo de este modo el recurso al opt out. (Y lo mismo podría llegar a suceder en caso de que la acción por infracción sea entablada por un licenciatario del derecho).

Resulta, por tanto, fundamental determinar el momento en que surte efectos la exclusión de competencia del TUP. Y es por eso que el artículo 83.2 ATUP preceptúa que "la exención surtirá efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría". [Recuérdese que el ATUP dispone que el Tribunal unificado de patentes constará de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría (art. 6,1), Secretaría que se crea en la sede del Tribunal de Apelación, con subsecretarías en todas las Divisiones del Tribunal de Primera Instancia (art. 10 ATUP)]

En todo caso, el Borrador de Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de mayo de 2013) prevé la posibilidad de presentar las solicitudes opt out antes de la entrada en vigor del ATUP y, por lo tanto, antes de que opere la Secretaría. Para ello se prevé la posibilidad de presentar las solicitudes de opt out ante la Oficina Europea de Patentes, de modo que una vez que el ATUP entre en vigor, la OEP proceda a comunicar todas estas solicitudes a la Secretaría del TUP, que tratará dichas solicitudes como si hubieran sido presentadas directamente, produciendo efectos desde el mismo momento de la entrada en vigor del ATUP. Esta previsión ayudará, sin duda, a evitar que un tercero pueda entablar una acción ante el TUP antes de que se opte por el opt out.

Por lo demás, la exclusión afectará a todos los Estados en los que surte efecto la patente europea (sin efecto unitario), o el certificado complementario de protección que le sirve de base. De hecho, la Regla 5.1 del borrador del Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de mayo de 2013) además de establecer que la solicitud de opt out ha de ser presentada por todos los titulares del derecho, en caso de cotitularidad, dispone que la solicitud ha de referirse a todos los Estados miembros para los cuales ha sido concedida la patente europea ("The Application shall be made in respect of each of the contracting member states in which the European patent is owned by the proprietor or proprietors in question").

Asimismo, la exclusión de la competencia del TUP, realizada en plazo y en forma, surtirá efectos durante toda la vigencia del derecho. Así lo reitera el Comité de elaboración del borrador del Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de mayo de 2013) en la nota a la regla 5, según la cual "The Drafting Committee would like to note, in response to certain written comments received, that the provisions of Article 83 of the Agreement for opting out are clear and provide for:

(...) (iii) covers all designations owned by the proprietor(s) in question".

Sin embargo, el ATUP prevé la posibilidad de revocar la exclusión de la competencia del TUP. Es lo que se conoce como opt in.

### 3. El opt in

Según el artículo 83.4 del ATUP, los titulares o los solicitantes de patentes europeas sin efecto unitario, así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por estas patentes, que hayan hecho uso de la exención de la competencia del TUP (opt out) podrán retirar su exención en cualquier momento. Para ello, deberán notificarlo a la Secretaría del TUP, surtiendo efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría.

De este modo, se facilitan estrategias como la de acogerse al opt out (ante el temor de una acción de nulidad ante el TUP, con efectos en todos los Estados), y en caso de que posteriormente el titular de la patente o del certificado complementario de protección quiera demandar por infracción, acogerse a la competencia del TUP, a efectos de conseguir una resolución ejecutable en todos los Estados participantes.

No obstante, también en este caso existe una circunstancia que impide la retirada de la exención; a saber; que se haya ejercitado una acción ante un órgano jurisdiccional nacional.

Lo que no resuelve el ATUP es si, una vez retirada la exención de la competencia del TUP, puede de nuevo volver a solicitarse dicha exención. Es decir, nada dice el ATUP sobre un posible opt out, seguido de un opt in y, posteriormente, de un nuevo opt out (y así sucesivamente).

Sin embargo, el hecho de que no se recoja expresamente esta posibilidad es un indicio de que no es posible. Y en este sentido, el Borrador de Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de mayo de 2013) lo prohíben expresamente, al disponer que "A patent or application the subject of an Application to withdraw which has been entered on the register may not thereafter be the subject of a further Application to opt out".

Para más información consulte nuestra web [www.gomezacebo-pombo.com](http://www.gomezacebo-pombo.com), o diríjase al siguiente email de contacto: [info@gomezacebo-pombo.com](mailto:info@gomezacebo-pombo.com)

Barcelona | Bilbao | Madrid | Málaga | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York