

COMUNICADO JURÍDICO

© ADDVERA PARTNERS, S.L.P.

Esta comunicación tiene una finalidad exclusivamente informativa.
Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda.
Cualquier actuación debe consultarse con nuestros especialistas.

LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO (PEEU) Y EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP)

Se ha iniciado este año el **periodo final de preparación** del nuevo sistema de **Patente Europea con Efecto Unitario** ("PEEU"), en base a los Reglamentos Europeos nºs 1257/2012 y 1260/2012. Se espera que entre en vigor en 2023.

A) LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO (PEEU): La PEEU no representa ningún cambio en la presentación y tramitación normal de las patentes europeas (en adelante, PE), sino que el cambio solo se producirá tras la concesión de las mismas.

Hoy, tras su concesión, la PE ha de ser validada a nivel nacional en cada país del Convenio en el que el titular de la PE desea obtener protección. Así, con el sistema actual, la PE otorga un conjunto de derechos nacionales que deben ser renovados y litigados a nivel de cada país donde se ha validado. En cambio, el nuevo sistema PEEU permitirá que, tras su concesión, el titular de la PE pueda solicitar, mediante un trámite único de validación, el efecto unitario de su PE en **aquellos países** de la UE que participen del sistema y hayan ratificado el Acuerdo para el Tribunal Unificado de Patentes ("TUP") en la fecha de publicación de la concesión de la patente.

Son países pertenecientes a PEEU: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. **En cambio, no pertenecen a PEEU:** Chipre, Croacia, Eslovaquia, **España**, Grecia, Hungría, Irlanda, Polonia, República Checa y Rumanía.

Los titulares tendrán **2 opciones** para proteger su PE en los países pertenecientes a la PEEU: o bien validar la PE en cada Estado miembro (como hasta ahora), o bien solicitar la PE para todo el grupo de países PEEU (con protección uniforme y mismos efectos en esos países).

La protección de la PE en países no miembros de la PEEU seguirá el procedimiento actual, por lo que **ambos sistemas (el actual y el nuevo) convivirán en paralelo**.

B) EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP): El TUP tendrá competencia exclusiva sobre las PEEU y las PE validadas individualmente en los países PEEU, de manera que el TUP decidirá (de forma centralizada y rápida) sobre la validez e infracción de la PEEU y la PE, siendo sus decisiones de aplicación directa en el conjunto de países donde la PE tenga efecto unitario.

Se prevé que el TUP acabe teniendo competencia exclusiva también sobre las solicitudes en trámite y las PE sin efecto unitario (validadas por el sistema actual). De hecho, al entrar en vigor el nuevo sistema, todas las solicitudes y PE ya existentes quedarán bajo la jurisdicción compartida del TUP y de los tribunales nacionales, salvo que el titular solicite activamente la exclusión - **mecanismo Opt-Out**- de la competencia del TUP (solo para solicitudes o PE sin efecto unitario, y con carácter transitorio – 7 años prorrogables otros 7 -).

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA ESTAR PREPARADO?

Si tienen PE concedidas y validadas en los países pertenecientes a PEEU, deben **decidir si se desea "excluir" todas o algunas de ellas de la jurisdicción del TUP (Opt-out)** tan pronto como sea posible.

Si tienen solicitudes de PE en trámite, además, deben **decidir si solicitar una PEEU o patentes individuales tradicionales**. El plazo para solicitar una PEEU será sólo de 1 mes tras la publicación de la concesión de la PE.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PEEU FRENTE A LAS VALIDACIONES TRADICIONALES

En general, y sin perjuicio del necesario análisis de cada caso:

Las **VENTAJAS son:** **a)** Ahorro de costes en los procedimientos de validación y **b)** Posibilidad de obtener una sentencia judicial válida para todos los Estados miembros de la PEEU mediante una única acción judicial ante el TUP.

Y los **INCONVENIENTES:** **a)** Debe transferirse para todos los países PEEU; **b)** Las anualidades deben pagarse para todos ellos; **c)** de decretarse su nulidad, la PEEU quedaría invalidada para todos los países PEEU y **d)** Los costes judiciales y las tasas judiciales del TUP serán, previsiblemente, más elevadas que los de los tribunales nacionales.

JURÍDICO Novedades 2022

Este comunicado procede de
ADDVERA PARTNERS, S.L.P.
Villarroel, 212 1º 1ª 08036 Barcelona
Tel. +34 934 882 745

Para conocer nuestra política de privacidad, tratamiento de datos personales, y prevención de blanqueo de capitales, pulse, por favor, el enlace
<http://addvera.eu/areas/avisos-legales/>

En cualquier momento, puede manifestar su voluntad de no recibir más comunicados de nuestra Firma por medios electrónicos.

Para ello, envíe un e-mail a
addvera@addvera.eu
indicando en el asunto "BAJA" o "NO ENVIAR"