

curellsuñol

CONSULTORES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



[Ver la versión en línea](#)

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LA PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA DE LA PATENTE UNITARIA

POSIBILIDAD DE SUSTRAR UNA PATENTE EUROPEA DE LA COMPETENCIA DEL NUEVO TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES DURANTE EL "SUNRISE PERIOD" (01/03/2023 - 31/05/2023)

La información siguiente se refiere a la **próxima entrada en vigor del sistema de la Patente Unitaria** y es de **especial interés para los titulares o solicitantes de una Patente Europea** (una Patente Europea concedida o una solicitud de Patente Europea en trámite).

En particular, como se expone a continuación, **durante el "Sunrise Period" que se extiende entre el 01/03/2023 y el 31/05/2023, los titulares o solicitantes de Patentes Europeas tienen la posibilidad de presentar una petición de "opt-out" para sustraer una Patente Europea de la competencia del nuevo Tribunal Unificado de Patentes, antes de que entre en vigor el sistema de la Patente Unitaria.**



Contexto

El próximo 01/06/2023 entrará en vigor el sistema de la Patente Unitaria en Europa.

Pueden encontrar más información en la siguiente noticia publicada en nuestra página web:

[La patente unitaria y el tribunal unificado de patentes a la vuelta de la esquina](#)

El sistema de la Patente Unitaria se compone esencialmente de:

- **La Patente Unitaria**, que se podrá solicitar opcionalmente tras la concesión de una Patente Europea y que tendrá efectos unitarios en todos los países de la Unión Europea (UE) que participan en el sistema.
- **El Tribunal Unificado de Patentes**, que es un tribunal internacional de nueva creación, común a los Estados miembros de la UE participantes en el sistema de la Patente Unitaria. El Tribunal Unificado de Patentes tendrá **competencia exclusiva en materia de infracción y nulidad para las Patentes Unitarias y también para las Patentes Europeas en los países de la UE participantes en el sistema.**

Actualmente, los países que participan en el sistema de la Patente Unitaria son los siguientes: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia (17 países).

Está previsto un periodo transitorio de 7 años (ampliable 7 años más) durante el cual la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para las Patentes Europeas no será exclusiva y, además, podrá ser evitada. Más concretamente, durante el periodo transitorio:

- los Tribunales nacionales de los Estados de la UE participantes en el sistema seguirán teniendo competencia, junto al Tribunal Unificado de Patentes, en materia de infracción y de nulidad de Patentes Europeas; y
- **el titular o solicitante de una Patente Europea podrá utilizar un mecanismo de “opt-out” para sustraerla de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes, en cuyo caso solo los Tribunales nacionales serán competentes para esta Patente Europea.**

El “opt-out” puede ser solicitado:

- en cualquier momento desde el inicio del periodo transitorio de 7 años (01/06/2023) hasta un mes antes de la finalización de este periodo;
- y también **dentro de un periodo de lanzamiento (“Sunrise Period”) de 3 meses, entre el 01/03/2023 y el 31/05/2023, antes de la fecha de entrada en vigor del sistema la Patente Unitaria”.**

Dentro del “Sunrise Period”, el “opt-out” puede ser solicitado válidamente en todos los casos.

Sin embargo, después del “Sunrise Period”, una acción ante el Tribunal Unificado de Patentes para una Patente Europea (por ejemplo, una acción de nulidad presentada por un tercero) bloqueará definitivamente el “opt-out” para esta misma Patente Europea.

Decisión de presentar un “opt-out” durante el “Sunrise Period” entre el 01/03/2023 y el 31/05/2023

Si el titular o el solicitante de una Patente Europea tiene previsto solicitar un “opt-out”, conviene que lo haga dentro del “Sunrise Period” entre el 01/03/2023 y el 31/05/2023, ya que en este periodo no es posible que un tercero inicie una acción ante el Tribunal Unificado de Patentes bloqueando así el “opt-out” definitivamente.

Las principales razones que han sido invocadas para realizar un “opt-out” para una Patente Europea son las siguientes:

- Eliminar la posibilidad de que una Patente Europea sea anulada en bloque para todos los países del sistema de la Patente Unitaria, por una acción de nulidad ante el Tribunal Unificado de Patentes. Este temor puede estar justificado en algunos sectores específicos, como por ejemplo el de la industria farmacéutica. Sin embargo, en nuestra opinión y de forma general, es poco probable que la entrada en vigor del sistema de la Patente Unitaria provoque un aumento significativo de las acciones de nulidad presentadas por terceros de forma preventiva.
- El coste elevado de las acciones ante el Tribunal Unitario de Patentes, en comparación con el coste de la misma acción ante los tribunales nacionales. Sin embargo, en general, esta diferencia de coste solo existe cuando las acciones se han de realizar en un número muy reducido de países de la UE (por ejemplo, cuando la patente Europea está en vigor únicamente en uno o dos países de la EU que participen en el sistema de la Patente Unitaria).

- La falta de confianza en el buen funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes, de nueva creación. Sin embargo, en nuestra opinión, no hay razones objetivas para prever un mal funcionamiento del sistema. El Tribunal Unificado de Patentes se ha constituido con recursos suficientes y está formado por jueces especializados en patentes, con formación jurídica y, según los casos, también con formación técnica.

Hay que tener en cuenta que tras haber realizado un primer “*opt-out*” para una Patente Europea, es posible retirarlo (“*opt-in*”) para restablecer la competencia del Tribunal Unificado de Patentes. Pero en ese caso ya no será posible realizar otro “*opt-out*” para la misma Patente Europea. En otras palabras, el “*opt-out*” sólo se puede realizar una vez para cada Patente Europea.

En nuestra opinión, no hay razones para realizar un “*opt-out*” indiscriminado para todas las Patentes Europeas durante el “*Sunrise Period*”.

Con respecto al coste, les informamos de que nuestra tarifa para presentar una petición de “*opt-out*” es de 150 EUR para cada Patente Europea o solicitud de Patente Europea.

Si desean que presentemos una petición de “*opt-out*” para alguna de sus Patentes Europeas o solicitudes de Patente Europea durante el “*Sunrise Period*”, les rogamos que nos hagan llegar sus instrucciones antes del [15/05/2023](#).

Quedamos a su disposición para facilitarles todo el apoyo que necesiten en relación con el “*opt-out*” y, más generalmente, con el sistema de la Patente Unitaria.

CURELL SUÑOL SLP

Muntaner, 240 - 4º 2ª

08021 Barcelona

mail@curell.com

Tel. +34 934875166

www.curell.com



**Protegemos vuestros proyectos, proyectamos
vuestro futuro.**

**TOP RANKED - IP STARS - IAM 1000 - WTR 1000 -
LEADER'S LEAGUE BEST LAWYERS - FINANCIAL TIMES**

Este email se ha enviado a {{ contact.EMAIL }}

Ha recibido este email porque tiene servicios de IP contratados con CURELL SUÑOL

[Darse de baja](#)



© 2023 CURELL SUÑOL