

UNION EUROPEA:

Finalización del "Sunrise Period", el periodo previo habilitado para realizar "opt-outs"

UNION EUROPEA



Tiempo se lleva hablando de la entrada en vigor de la patente unitaria. Sin embargo, parece existir todavía cierto desconcierto sobre esta cuestión entre un gran número de titulares de patentes europeas.

Haciendo un breve resumen y, a grandes rasgos, se puede decir que la patente unitaria se sostiene sobre dos pilares fundamentales:

- La creación de una patente europea con **efecto unitario** para todos los países participantes, y
- La creación del **Tribunal Unificado de Patentes (TUP)**, con jurisdicción exclusiva para los litigios relacionados tanto con estas nuevas patentes como con las patentes europeas clásicas", futuras y ya existentes.

Respecto al primero de los puntos, la patente europea con efecto unitario, los titulares de patentes europeas concedidas **después del próximo 1 de junio** podrán solicitar ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) el efecto unitario de sus patentes en todos los países que en ese momento hayan ratificado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP). A fecha de hoy, son 17: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. La **solicitud del efecto unitario habrá de realizarse en el plazo de un mes desde la concesión**, con una única solicitud y con el pago de anualidades de manera unificada.

El segundo pilar sobre el que pivota la patente unitaria es el Tribunal Unificado de Patentes. Desde su entrada en vigor, el TUP se convertirá en el competente exclusivo para decidir sobre la infracción y validez de patentes unitarias y patentes europeas "clásicas" (y sus correspondientes Certificados Complementarios de Protección). No obstante, y para estas últimas (tanto ya existentes como futuras), los propietarios o solicitantes cuentan con un mecanismo de exención respecto a este tribunal, el llamado "opt-out". Es importante recalcar que este mecanismo de exención sólo estará disponible si no se ha ejercitado

ya una acción ante el Tribunal Unificado. Es decir: en el caso de que se interpusiera ante el TUP una acción contra una patente antes de haber excluido su competencia, necesariamente será este tribunal quien resuelva. Para evitar esta situación, que un tercero se pudiera anticipar, se ha establecido un periodo (el llamado "sunrise period") de tres meses, previos a la entrada en vigor del TUP (1 de marzo – 1 de junio), en el que los propietarios y solicitantes de patentes europeas puedan solicitar la exención antes de la entrada en funcionamiento del mencionado tribunal.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

UNION EUROPEA:

Finalización del "Sunrise Period", el periodo previo habilitado para realizar "opt-outs"

UNION EUROPEA



Nos encontramos, por tanto, en el periodo final del "sunrise period". Aunque la **posibilidad de realizar opt-outs estará abierta durante un periodo transitorio de, al menos, 7 años**, aquellos propietarios y solicitantes que quieran estar exentos de la jurisdicción del TUP sin que un tercero se lo imponga, finaliza el próximo 31 de mayo.

Desde el inicio del *sunrise period*, el 1 de marzo de 2023, se ha venido comprobando que los titulares de patentes europeas tienen sus reticencias respecto al TUP. Uno de los principales motivos es la novedad del mismo, lo que genera dudas sobre su funcionamiento y efectividad. Ante estas incertidumbres, muchos titulares de patentes europeas han decidido esperar y ver, primero, cómo funciona, decantándose

por solicitar *opt-outs* que podrían considerarse como preventivos. Razones añadidas que están generando optar por la no competencia del TUP son las altas tasas judiciales de este tribunal o el riesgo que podrían suponer eventuales acciones de invalidación con efecto simultáneo en todos los países que participen en el sistema.

En cualquier caso, es importante mencionar que **un *opt-out* es un proceso reversible**. Siempre que no se haya iniciado ya una acción en un tribunal nacional, el propietario podrá solicitar, si así lo decide, el proceso **inverso ("opt-in")**, de forma que la patente o solicitud previamente excluida mediante un *opt-out* vuelva a quedar sometida a la competencia del TUP. Cómo y cuándo proceder dependerá de cada caso concreto, siendo conveniente el estudio de las diferentes variables para decidir la mejor estrategia a seguir.

Desde UNGRIA quedamos a su disposición para asistirle y asesorarle en cualquier cuestión relacionada con la Patente Unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes (TUP).