Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos?

Lunes de Patentes
14 de marzo de 2016

Manuel DESANTES REAL
Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante
Of Counsel. ELZABURU

"Litigar en Europa es entrar en un mundo salvaje: esquizofrénico”

“Confuso, caro y, sobre todo, completamente imprevisible: una lotería”

“La clave es: rapidez. Esa es la clave en los litigios de patentes. Tiempo es dinero"

Los litigios sobre patentes hoy

- Los tribunales nacionales son competentes para resolver sobre infracciones y revocaciones de patentes europeas en cada uno de sus Estados

- **Práctica muy insatisfactoria**
  - Costes muy altos, plazos muy largos, litigios múltiples
  - *forum shopping*
  - Cualificación y experiencia de los jueces es muy desigual
  - Sistemas procesales nacionales son diferentes
  - Decisiones contradictorias
  - Inseguridad jurídica

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Metsi es una empresa farmacéutica establecida en Buenos Aires y con su centro de actividad principal en Barcelona. Un buen cliente desde hace muchos años.
- Roberto Ferlosio, Director del Departamento de PI de Metsi, le llamó el 14 de mayo de 2017 muy alarmado. Aparentemente, su departamento de patentes había descubierto que Ronhaldi, un competidor establecido en Braga (Portugal), había obtenido una patente europea sobre un producto farmacéutico que podría entrar en severo conflicto con uno de sus productos. La patente europea había sido registrada como patente europea con efecto unitario en la OEP y validada en España y en Suiza.
- Todavía peor. Esta mañana, 18 de mayo de 2017, el Sr. Ferlosio volvió a llamarle desesperado. Acababa de recibir de Ronhaldi una carta de apercibimiento anunciándole la inminente introducción de acciones por vulneración de la patente europea en Francia, Italia, Alemania, España y Suiza. Roberto Ferlosio y su equipo piensan que la patente carece de novedad y acuden a usted para que les ayude a conseguir su revocación.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Metsi es una empresa farmacéutica establecida en Buenos Aires y con su centro de actividad principal en Barcelona. Un buen cliente desde hace muchos años.

- Roberto Ferlosio, Director del Departamento de PI de Metsi, le llamó el 14 de mayo de 2017 muy alarmado. Aparentemente, su departamento de patentes había descubierto que Ronhaldi, un competidor establecido en Braga (Portugal), había obtenido una patente europea sobre un producto farmacéutico que podría entrar en severo conflicto con uno de sus productos. La patente europea había sido registrada como patente europea con efecto unitario en la OEP y validada en España y en Suiza.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Todavía peor. Esta mañana, 18 de mayo de 2017, el Sr. Ferlosio volvió a llamarle desesperado. Acababa de recibir de Ronhaldi una carta de apercibimiento anunciándole la inminente introducción de acciones por vulneración de la patente europea en Francia, Italia, Alemania, España y Suiza.

- Roberto Ferlosio y su equipo piensan que la patente carece de novedad y acuden a usted para que les ayude a conseguir su revocación.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- **Preguntas:**
  - ¿Cómo diseñarías la estrategia de Metsi?
  - ¿Cómo diseñarías la estrategia de Ronhaldi?

- **Cuestiones para el agente de patentes de Ronhaldi**
  - ¿Le habrías aconsejado solicitar el efecto unitario de la patente europea?
  - ¿Le habrías aconsejado ejercer el derecho de *opt out*?
  - ¿Le habrías aconsejado iniciar acciones de infracción? ¿Dónde?

- **Cuestiones para el agente de patentes de Metsi**
  - ¿Le habrías aconsejado demandar por revocación a Ronhaldi? ¿Dónde?
  - ¿Le habrías aconsejado reclamar una declaración de no infracción contra Ronhaldi? ¿Dónde?
  - ¿Le habrías aconsejado una reconvención por nulidad en caso de haber sido demandado por infracción? ¿Dónde?

Las cuatro reglas básicas para aprender a manejarse

1. El Derecho de patentes ofrece **a los titulares de patentes diferentes alternativas** para proteger sus derechos (parcialmente armonizadas en la UE a través de la Directiva 2004/48, MATERIAL 08)

A. **Acciones de infracción, vulneración o violación**

- Medidas correctivas respecto de las mercancías y respecto de los materiales e instrumentos que hayan servido para su fabricación (Art.10) – Retirada de los circuitos comerciales, apartamiento definitivo de los circuitos comerciales y destrucción
- Mandamientos judiciales (*injuctions*) (Art.11) – Prohibición de continuar la infracción
- Costas procesales (Art.14)
- Publicación de las decisiones judiciales (Art.15)

B. **Acciones de daños y perjuicios (Art.13) o de reparación pecuniaria (Art.12)**

C. **Acciones para la obtención de medidas provisionales y cautelares (Art.9)**

- Mandamiento judicial destinado a prevenir una inminente infracción o prohibir provisionalmente su continuación o exigir garantías en caso de continuación
- Orden de incautación o entrega de mercancías sospechosas

Las cuatro reglas básicas para aprender a manejarse

2. El Derecho de patentes ofrece también **alternativas a los competidores** y a los terceros en general

- Acciones de revocación o nulidad
- Acciones de declaración de no infracción
- Reconvención o revocación como defensa en acciones de vulneración

Las cuatro reglas básicas para aprender a manejarse

3. Los **litigios transfronterizos y la "dimensión internacional"**. Las cuatro cuestiones básicas:

A. ¿Dónde me conviene ubicarme para estudiar el supuesto, sobre todo cuando existen varias alternativas (*forum shopping*)? La localización del foro y la **competencia judicial internacional** : Reglamento 1215/2012 (MATERIAL 2) y Reglamento 542/2014 (MATERIAL 3)

B. ¿Cuál es el **concreto tribunal competente**? – ATUP (para el reparto de asuntos en el TUP) y derechos nacionales (para la competencia de los otros tribunales nacionales)

C. ¿Cuál es la **ley nacional** que aplicará el Tribunal para resolver el caso? – Reglamento Roma II para vulneraciones (MATERIAL 4)

D. ¿**Cómo podrán reconocerse y declararse la ejecutividad de las sentencias** en estas materias en el territorio de la Unión Europea?

Las cuatro reglas básicas para aprender a manejarse

4. **Instrumentos jurídicos fundamentales:**

a. **Directivas** – Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (MATERIAL 8)

b. **Reglamentos**:

1. Reglamento 1215 (MATERIAL 2)
2. Reglamento 542/2014) (MATERIAL 03)
3. Reglamento 864/2007 Roma II (MATERIAL 04)
4. Reglamento 1257/2012 (MATERIAL 06) – Patente europea con efecto unitario
5. Reglamento 1260/2012 (MATERIAL 07) – PEEU para régimen lingüístico

c. **Acuerdos internacionales** – Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (Acuerdo TUP) (MATERIAL 05) -

Las cuatro reglas básicas para aprender a manejarse

1. Asumimos que el Acuerdo TUP ha entrado ya en vigor para 25 Estados miembros (todos, salvo España, Polonia y Croacia) y que estamos en el período transitorio del art. 83 Acuerdo TUP :

a) 7 + 7 años de competencia compartida entre el TUP y los otros tribunales nacionales hasta ahora competentes,

b) posibilidad de *opt out*, c) posibilidad de *opt in*.

2. Asumimos que, por tanto, es posible ya solicitar el efecto unitario para las patentes europeas, con efectos en 25 Estados miembros (todos, incluyendo Italia, salvo España, Polonia y Croacia)

Materias sobre las que versan los casos prácticos

Acciones que vamos a trabajar

1. **Acciones de revocación** de patentes europeas
   - Validada en un solo Estado
   - Validada en varios Estados
   - Patente europea con efecto unitario

2. **Acciones de vulneración** de patentes europeas con un solo demandado
   - Infracción en un solo Estado
   - Infracción en varios Estados
   - Demandado no domiciliado en la UE
   - Patente europea con efecto unitario

Materias sobre las que no versan los casos prácticos

Acciones que no vamos a trabajar (requieren otro curso)

1. Acciones de vulneración de patentes europeas con múltiples demandados
2. Acciones de no infracción de patentes europeas
3. Reconvenciones y revocación de patentes europeas como defensa en una acción de vulneración
4. Litispendencia relativa a patentes europeas
5. Medidas provisionales sobre patentes europeas

Cuestiones que no se incluyen (para no hacer más complejo todavía el tema)

- Convenio de Lugano de 2007 (para Suiza, Noruega e Islandia)
- Posibilidad de **opt out** durante el período transitorio
- Rules of Procedure (18 versión, adoptada en octubre 2015)

Asumimos que nuestro cliente es siempre una empresa española y que es demandante

¿Podemos ya comenzar a jugar …?

Acciones de revocación de patente europea

- Validada en un solo Estado (Caso 1)
- Validada en varios Estados (Caso 2)
- Patente europea con efecto unitario (Caso 3)

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán y **validada solo en Francia**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción de revocación?. ¿Por qué?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción de revocación?. ¿Por qué?. ***Son exclusivamente competentes los tribunales franceses - R1215-24.4, párrafo segundo***

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

2. ¿Cómo conoceremos el **concreto tribunal funcional y territorialmente competente**?

- ¿Será **competente el TUP**?
- ¿Podría plantearse la demanda ante un **tribunal nacional ordinario**?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

2. ¿Cómo conoceremos el **concreto tribunal funcional y territorialmente competente**?

- ¿Será **competente el TUP**? ***Sí*** ¿Qué División? ***División central (ATUP-32,33)*** ¿Qué Sección? ***Londres*** ¿Con carácter exclusivo? ***No, por período transitorio*** ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? ***Alemán***

- ¿Podría plantearse la demanda ante un **tribunal nacional ordinario**?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

2. ¿Cómo conoceremos el **concreto tribunal funcional y territorialmente competente**?

- ¿Será **competente el TUP**? ***Sí*** ¿Qué División? ***División central (ATUP-32,33)*** ¿Qué Sección? ***Londres*** ¿Con carácter exclusivo? ***No, por período transitorio*** ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? ***Alemán***

- ¿Podría plantearse la demanda ante un **tribunal nacional ordinario**? ***Sí, ante los tribunales franceses***. ¿En qué caso? ***Durante el período transitorio*** ¿En qué idioma? ***Francés***

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA?

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP?
   - ¿Si el Tribunal es otro tribunal nacional ordinario?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP?
   - ¿Si el Tribunal es otro tribunal nacional ordinario?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? ATUP-24 – Problema: ¿qué Derecho nacional?
- ¿Si el Tribunal es otro tribunal nacional ordinario? Derecho interno (Derecho francés)

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido un **tribunal nacional ordinario**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? ¿En España?

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente (ATUP-82)
   - ¿En España? R1215-Cap III

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido un **tribunal nacional ordinario**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? ¿En España?

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente (ATUP-82)
   - ¿En España? R1215-Cap III

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido un **tribunal nacional ordinario**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III
   - ¿En España? R1215-Cap III

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán y **validada solo en Francia**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán y **validada en Francia, Alemania, España e Italia**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de revocación?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas (españoles, franceses, alemanes, italianos) y resuélvalas

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de revocación?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas (españoles, franceses, alemanes, italianos) y resuélvalas

– Los tribunales de cada uno de los cuatro Estados son exclusivamente competentes para conocer de las revocaciones de la patente europea: R1215-24.4

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

2. Si fueran competentes los **tribunales franceses y/o alemanes y/o italianos**,

a. ¿Sería competente el **TUP**? **¿Qué División**? **¿Qué Sección? ¿Con carácter exclusivo? ¿Para conocer de todas las validaciones a la vez?**. **¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP?**

b. ¿Podría plantearse la demanda ante uno o ante varios **tribunales nacionales ordinarios ¿En qué idioma? ¿Para conocer de todas las validaciones?**

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

2. Si fueran competentes los **tribunales franceses y/o alemanes y/o italianos**,

a. ¿Sería competente el **TUP**? Sí **¿Qué División**? División central **¿Qué Sección?** Sección de Londres **¿Con carácter exclusivo?** No, por período transitorio **¿Para conocer de todas las validaciones a la vez?** Sí. **¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP?** Alemán

b. ¿Podría plantearse la demanda ante uno o ante varios **tribunales nacionales ordinarios**? **¿En qué idioma? ¿Para conocer de todas las validaciones?**

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

2. Si fueran competentes los **tribunales franceses y/o alemanes y/o italianos**,

a. ¿Sería competente el **TUP**? Sí **¿Qué División**? División central **¿Qué Sección?** Sección de Londres **¿Con carácter exclusivo?** No **¿Para conocer de todas las validaciones a la vez?** Sí. **¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP?** Alemán

b. ¿Podría plantearse la demanda ante uno o ante varios **tribunales nacionales ordinarios**? Sí, en el período transitorio **¿En qué idioma?** El local **¿Para conocer de todas las validaciones?** No.

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**?

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el **TUP**?
   - ¿Si el Tribunal es **otro tribunal nacional ordinario**?

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

- ¿Si el Tribunal es el **TUP**?
- ¿Si el Tribunal es **otro tribunal nacional ordinario**?
- ¿Y si se trata de un **Tribunal suizo**?
-

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

- ¿Si el Tribunal es el **TUP**? ATUP-24 – Problema: ¿qué Derecho nacional?
- ¿Si el Tribunal es **otro tribunal nacional ordinario**? Derecho interno (Derechos francés, alemán, italiano)
- ¿Y si se trata de un **Tribunal suizo**? Convenio Lugano para jurisdicción – Ley suiza

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente (ATUP-82)
- ¿En España? R1215-Cap III

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

6. ¿Cómo **se reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido un tribunal nacional ordinario?

- ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

6. ¿Cómo **se reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido un tribunal nacional ordinario?

- ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III
- ¿En España? R1215-Cap III

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

7. Imagina que un tribunal francés ha declarado válida la patente europea validada en Francia. ¿Se podría volver a plantear la nulidad ante el TUP?

8. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

7. Imagina que un tribunal francés ha declarado válida la patente europea validada en Francia. ¿Se podría volver a plantear la nulidad ante el TUP? No

8. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán y **validada en Francia, Alemania, España e Italia**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **registrada en la OEP con efecto unitario** y que además ha sido **validada en España y en Suiza**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de revocación?. **¿Por qué?**. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Revocación patente europea con efecto unitario** –

- **Revocación patente europea validada en España** –

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de revocación?. **¿Por qué?**. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Revocación patente europea con efecto unitario** – Competencia exclusiva del TUP, sin período transitorio – Razonamiento 1). R1215-24, párrafo primero– 2). R1257/2012-9 (tribunales alemanes) – 3). Acuerdo TUP-3,32,83

- **Revocación patente europea validada en España** –

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de revocación?. **¿Por qué?**. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Revocación patente europea con efecto unitario** – Competencia exclusiva del TUP, sin período transitorio – Razonamiento 1). R1215-24, párrafo primero– 2). R1257/2012-9 (tribunales alemanes) – 3). Acuerdo TUP-3,32,83

- **Revocación patente europea validada en España** – R1215-24

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

2. ¿**Para qué cuestiones sería competente el TUP**? ¿Qué División? ¿Qué Sección? ¿Con carácter exclusivo? ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? ¿Podría plantearse también la demanda ante uno o ante varios tribunales nacionales ordinarios?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

2. ¿**Para qué cuestiones sería competente el TUP**? **Revocación de la patente europea con efecto unitario – ATUP 3, 32** ¿Qué División? **División central – ATUP 33** ¿Qué Sección? **Londres** ¿Con carácter exclusivo? **Sí** ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? **Alemán** ¿Podría plantearse también la demanda ante uno o ante varios tribunales nacionales ordinarios? **No.**

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**?

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP?
   - ¿Si son competentes los tribunales españoles?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP?
   - ¿Si son competentes los tribunales españoles?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado **domiciliadas en China y en USA**? Igual, el R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado

4. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP? **ATUP 24 - ¿Qué ley nacional?**
   - ¿Si son competentes los tribunales españoles? **Ley española**

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP
   - ¿En España?

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia dictada por un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente (ATUP-82)
   - ¿En España? R1215-Cap III

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia dictada por un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

5. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente (ATUP-82)
   - ¿En España? R1215-Cap III

6. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia dictada por un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III
   - ¿En España? Directamente

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario

Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **registrada en la OEP con efecto unitario** y que además ha sido **validada en España**. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva.

Recapitulación:Acciones de revocación de patente europea

- Validada en un solo Estado (Caso 1)
- Validada en varios Estados (Caso 2)
- Patente europea con efecto unitario (Caso 3)

Acciones por vulneración de patente europea con un solo infractor

1. Infracción en un solo Estado (Caso 4)
2. Infracción en varios Estados (Caso 5)
3. Demandado no domiciliado en la UE (Caso 6)
4. Patente europea con efecto unitario (Caso 7)

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania distribuye productos en España que podrían estar infringiendo la patente.

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del Estado del domicilio del demandado. R2015-4. Pasos:**
- **Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. R1215-7.2. Pasos:**

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del Estado del domicilio del demandado**.

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional.¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del Estado del domicilio del demandado**. R2015-4. Pasos:
  - Aplicación R1215: tribunales del Reino Unido y tribunales alemanes (R1215-63)
  - Aplicación ATUP-83: Elección del demandante (durante el período transitorio):
    - ATUP-33.1: Una de las cuatro divisiones locales del TUP en Alemania o la división local del TUP en el Reino Unido: en alemán o en inglés, con posibles variantes (ATUP-49)
    - Tribunales ordinarios alemanes o ingleses (aplicación de su normativa interna para decidir cuál): en alemán o en inglés.

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso**.

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

1. Competencia judicial internacional. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso**. R1215-7.2. Pasos:
  - Aplicación R.1215: tribunales españoles (aplicación de la normativa española si no se localiza la infracción en un lugar determinado): en español

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos:

- ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido?

- ¿Si son los tribunales españoles?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española
- ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido?
- ¿Si son los tribunales españoles?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española
- ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido?
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
- ¿Si son los tribunales españoles?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española
- ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido?
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
- ¿Si son los tribunales españoles?
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

- ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española
- ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido?
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
- ¿Si son los tribunales españoles?
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?:

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán o del Reino Unido diferente del español?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
- ¿En España?: R1215-Cap.III

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán o del Reino Unido diferente del español?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
- ¿En España?: R1215-Cap.III

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán o del Reino Unido diferente del español?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III
- ¿En España?: R1215-Cap.III

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?:
   - ¿En España?

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III
   - ¿En España?: Directamente, es sentencia española

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania distribuye productos en España que podrían estar infringiendo la patente.

Acciones por vulneración de patente europea con un solo infractor

1. Infracción en un solo Estado (Caso 4)
2. Infracción en varios Estados (Caso 5)
3. Demandado no domiciliado en la UE (Caso 6)
4. Patente europea con efecto unitario (Caso 7)

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania **distribuye productos en España, en Francia y en Italia** que podrían estar infringiendo la patente.

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- Tribunales del Estado del domicilio del demandado
- Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso.

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del Estado del domicilio del demandado**. R2015-4.

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del Estado del domicilio del demandado**. R2015-4. Daños globales. Pasos:
  - Aplicación R1215: tribunales del Reino Unido y tribunales alemanes (R1215-63)
  - Aplicación ATUP-83: Elección del demandante (durante el período transitorio):
    - ATUP-33.1:
      - ATUP-33-1b - Una de las cuatro divisiones locales del TUP en Alemania o la división local del TUP en el Reino Unido: en alemán o en inglés, con posibles variantes (ATUP-49) – Daños globales
      - ATUP-33-1a – División local del TUP en Francia o división local del TUP en Italia: en francés o en italiano –Daños globales (contra la Sentencia Shevill 07.03.1995).
    - Tribunales ordinarios alemanes o ingleses (aplicación de su normativa interna para decidir cuál): en alemán o en inglés – Daños globales.

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso.** R1215-7.2. Daños locales: Posibilidades:
  - **Tribunales españoles**
  - **Tribunales franceses**
  - **Tribunales italianos**.

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- **Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso.** R1215-7.2. Daños locales: Posibilidades:
  - **Tribunales españoles** (aplicación de la normativa española si no se localiza la infracción en un lugar determinado): en español – Daños locales (en España)
  - **Tribunales franceses**. Opción (elección del demandante: ATUP-83.
    - TUP: División local francesa – ATUP-33.1a – en francés – Daños globales
    - Otros tribunales franceses – en francés – Daños locales
  - **Tribunales italianos**. Opción (elección del demandante: ATUP-83.
    - TUP: División local italiana – ATUP-33.1a – en italiano– Daños globales
    - Otros tribunales italianos – en italiano – Daños locales

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

2. ¿**Qué ley aplicará el Tribunal**?

a. ¿Si el Tribunal es el TUP?
b. ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido (también competentes durante el periodo transitorio) que conocen por el domicilio del demandado
c. ¿Si son los tribunales franceses que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?
d. ¿Si son los tribunales italianos que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?
e. ¿Si son los tribunales españoles que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

- Para la **infracción en España**.
- Para **la infracción en Francia**
- Para **la infracción en Italia**:

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

- Para la **infracción en España**.
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española
- Para **la infracción en Fran**cia
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley francesa
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley francesa. La ley francesa es el ATUP, cuyo 24.1 exige aplicar (por ese orden) el Derecho de la UE, el ATUP, el CPE y el derecho interno francés
- Para **la infracción en Italia**: igual que en Francia

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

b. ¿Si son los **otros tribunales alemanes o del Reino Unido** (también competentes durante el periodo transitorio) que conocen por el domicilio del demandado?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

b. ¿Si son los **otros tribunales alemanes o del Reino Unido** (también competentes durante el periodo transitorio) que conocen por el domicilio del demandado?

- Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley francesa y ley italiana – Pueden conocer de los daños globales (Shevill)

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

c. ¿Si son los **tribunales franceses** (también competentes durante el período transitorio) que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

c. ¿Si son los **tribunales franceses** (también competentes durante el período transitorio) que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?

– Roma II-8: ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley francesa - Daños en Francia

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

d. ¿**Si son los tribunales italianos** (también competentes durante el período transitorio) que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

d. ¿**Si son los tribunales italianos** (también competentes durante el período transitorio) que conocen por el lugar de comisión del hecho dañoso?

– Roma II-8: ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley italiana – Daños en Italia

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

e. ¿**Si son los tribunales españoles**?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

¿Qué ley aplicará el Tribunal?

e. ¿**Si son los tribunales españoles**?

- Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española – Daños en España

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán, del Reino Unido, francés o italiano?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
- ¿En España?: R1215-Cap.III

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán, del Reino Unido, francés o italiano?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
- ¿En España?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
- ¿En España?: R1215-Cap.III

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán, del Reino Unido, francés o italiano?

- ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III
- ¿En España?: R1215-Cap.III

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?:
   - ¿En España?

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal español?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III
   - ¿En España?: Directamente, es sentencia española

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania **distribuye productos en España, en Francia y en Italia** que podrían estar infringiendo la patente.

Acciones por vulneración de patente europea con un solo infractor

1. Infracción en un solo Estado (Caso 4)
2. Infracción en varios Estados (Caso 5)
3. Demandado no domiciliado en la UE (Caso 6)
4. Patente europea con efecto unitario (Caso 7)

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea: infracción en España, en Alemania y en Mexico con daños an los tres países

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con **domicilio en México** distribuye productos en **España, en Alemania y en México** que podrían estar infringiendo la patente.

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- Tribunales del Estado del domicilio del demandado
- ¿Pueden conocer otros tribunales?
  - Tribunales españoles
  - Otros tribunales nacionales distintos del TUP en los Estados participantes del ATUP durante el período transitorio
  - TUP

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas
   - Tribunales del Estado del domicilio del demandado: Mexico (si las leyes mexicanas lo admiten).
   - ¿Pueden conocer otros tribunales?
     - Tribunales españoles
     - Otros tribunales nacionales distintos del TUP en los Estados participantes del ATUP durante el período transitorio
     - TUP

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **Tribunales españoles**

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **Tribunales españoles**
  - R1215-6 –***Sí, si lo permite la legislación española:***
  - ***Nuevo art. 22 quinquies LOPJ 2015: "Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español***
  - ***Anterior LOPJ 1985-22.3º: "cuando el hecho del que derivan haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la victima tengan su residencia habitual en España" –Sí, porque la infracción tuvo lugar en España – ¿Daños globales?***

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **Otros tribunales nacionales distintos del TUP en los Estados participantes del ATUP durante el período transitorio**

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **Otros tribunales nacionales distintos del TUP en los Estados participantes del ATUP durante el período transitorio**

- R1215-6 – Sí, si lo permite su legislación interna, incluyendo competencias exorbitantes) - ¿Daños globales?

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **TUP**

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea

¿Pueden conocer otros tribunales?

- **TUP**

  - R1215-71ter.2 insertado por el R542/2014 – Sí, si el hecho dañoso se ha producido al menos en parte en un Estado miembro parte en el ATUP: hecho dañoso en Alemania

  - Daños globales incluso fuera de la UE si se dan determinadas condiciones (R1215-71 ter.3).

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?
   - ¿Si el Tribunal es el TUP?
   - ¿Si son los otros tribunales nacionales distintos del TUP de los Estados participantes en el TUP?
   - ¿Si son los tribunales españoles?

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?

- **¿Si el Tribunal es el TUP?** Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española, ley alemana, ley mexicana
- **¿Si son los otros tribunales nacionales distintos del TUP de los Estados participantes en el TUP?**
- **¿Si son los tribunales españoles?**

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?

- **¿Si el Tribunal es el TUP?** Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española, ley alemana, ley mexicana
- **¿Si son los otros tribunales nacionales distintos del TUP de los Estados participantes en el TUP?**
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana
- **¿Si son los tribunales españoles?**

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal?

- **¿Si el Tribunal es el TUP?** Pasos:
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española, ley alemana, ley mexicana
- **¿Si son los otros tribunales nacionales distintos del TUP de los Estados participantes en el TUP?**
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana
- **¿Si son los tribunales españoles?**
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley alemana, ley mexicana

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente:
   - ¿En España?
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal de un Estado miembro participante en el Acuerdo TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
   - ¿En Mexico? – Leyes mexicanas (salvo convenios bilaterales)

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal de un Estado miembro participante en el Acuerdo TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?
   - ¿En Mexico?

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal de un Estado miembro participante en el Acuerdo TUP?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
   - ¿En Mexico? – Leyes mexicanas (salvo convenios bilaterales)

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español?

   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?
   - ¿En México?

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea:

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español?

- ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III
- ¿En España?: Directamente, es sentencia española
- ¿En México? – Convenio bilateral sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 17 de abril de 1989

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el territorio de la Unión Europea: infracción en España, en Alemania y en Mexico con daños an los tres países

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, que ha sido **validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España**. Un competidor con **domicilio en México** distribuye productos en **España, en Alemania y en México** que podrían estar infringiendo la patente.

Acciones por vulneración de patente europea con un solo infractor

1. Infracción en un solo Estado (Caso 4)
2. Infracción en varios Estados (Caso 5)
3. Demandado no domiciliado en la UE (Caso 6)
4. Patente europea con efecto unitario (Caso 7)

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania: infracción en España, en Francia y en Italia.

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, cuyo efecto unitario ha sido registrado en la OEP y que ha sido validada en España. Un competidor domiciliado en Alemania **distribuye productos en España, en Francia y en Italia** que podrían estar infringiendo la patente.

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

- Tribunales del Estado del **domicilio del demandado**.

- Tribunales del **lugar donde se ha producido el hecho dañoso**.
  - Tribunales **españoles**
  - Tribunales **franceses**: **TUP**
  - Tribunales **italianos**: **TUP**

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas
   a. Tribunales del Estado del **domicilio del demandado**.

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

   a. Tribunales del Estado del **domicilio del demandado**. R2015-4. Daños globales. Pasos:

   - Aplicación R1215: **tribunales alemanes** - ¿Pero cuál?
   - Aplicación ATUP-83: No hay elección del demandante durante el período transitorio para patentes europeas con efecto unitario: el TUP tiene competencia exclusiva - ATUP-33.1:
     - ATUP-33-1b - Una de las cuatro divisiones locales del TUP en **Alemania**: en alemán, con posibles variantes (ATUP-49) – Daños globales
     - ATUP-33-1a – División local del TUP en **Francia** o división local del TUP en **Italia**: en francés o en italiano –Daños globales (contra la Sentencia Shevill 07.03.1995).

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

   b. Tribunales del **lugar donde se ha producido el hecho dañoso**.

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

1. ¿Qué **órganos jurisdiccionales son competentes** para conocer de la acción o de las acciones de infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas

   b. Tribunales del **lugar donde se ha producido el hecho dañoso**. R1215-7.2. Daños locales: Posibilidades:

   - Tribunales **españoles** (aplicación de la normativa española si no se localiza la infracción en un lugar determinado): en español – Daños locales (en España)
   - Tribunales **franceses**: **TUP**: División local francesa – ATUP-33.1a – en francés – Daños globales
   - Tribunales **italianos**: **TUP**: División local italiana – ATUP-33.1a – en italiano– Daños globales

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

b. ¿Si son competentes los **tribunales españoles**?

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

- Para la **infracción de la patente europea validada en España.**
- Para la **infracción de la patente europea con efecto unitario.**
- Para la **infracción en Italia**: igual que en Francia

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

a. ¿Si el Tribunal es el **TUP**? Pasos:

- Para la **infracción de la patente europea validada en España.**
  - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española.
  - ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española.
- Para la **infracción de la patente europea con efecto unitario.**
  - Roma II-27: prevalecen las disposiciones del Derecho comunitario en materias concretas – Luego prevalece el art. 5+7 R1257 – ley alemana (R1257-7.3). La ley alemana incluye el ATUP.
- Para la **infracción en Italia**: igual que en Francia

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

b. ¿Si son competentes los **tribunales españoles**? -

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

2. ¿Qué **ley** aplicará el Tribunal?

b. ¿Si son competentes los **tribunales españoles**? - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española – Daños en España

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

3. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un **tribunal español**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?

5. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

3. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un **tribunal español**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?
   - ¿En España?

5. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania

3. ¿Cómo se **reconocerá y se declarará la ejecutividad** de la sentencia si ha conocido el **TUP**?
   - ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: ATUP-82
   - ¿En España?: R1215-Cap.III
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un **tribunal español**?
   - ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III
   - ¿En España?: Directamente, es sentencia española

5. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?

Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España por un demandado domiciliado en Alemania: infracción en España, en Francia y en Italia.

Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en idioma alemán, cuyo efecto unitario ha sido registrado en la OEP y que ha sido validada en España. Un competidor domiciliado en Alemania **distribuye productos en España, en Francia y en Italia** que podrían estar infringiendo la patente.

Materias sobre las que versan los casos prácticos

Acciones que vamos a trabajar

1. **Acciones de revocación** de patentes europeas
   - Validada en un solo Estado
   - Validada en varios Estados
   - Patente europea con efecto unitario

2. **Acciones de vulneración** de patentes europeas con un solo demandado
   - Infracción en un solo Estado
   - Infracción en varios Estados
   - Demandado no domiciliado en la UE
   - Patente europea con efecto unitario

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Metsi es una empresa farmacéutica establecida en Buenos Aires y con su centro de actividad principal en Barcelona. Un buen cliente desde hace muchos años.
- Roberto Ferlosio, Director del Departamento de PI de Metsi, le llamó el 14 de mayo de 2017 muy alarmado. Aparentemente, su departamento de patentes había descubierto que Ronhaldi, un competidor establecido en Braga (Portugal), había obtenido una patente europea sobre un producto farmacéutico que podría entrar en severo conflicto con uno de sus productos. La patente europea había sido registrada como patente europea con efecto unitario en la OEP y validada en España y en Suiza.
- Todavía peor. Esta mañana, 18 de mayo de 2017, el Sr. Ferlosio volvió a llamarle desesperado. Acababa de recibir de Ronhaldi una carta de apercibimiento anunciándole la inminente introducción de acciones por vulneración de la patente europea en Francia, Italia, Alemania y España.
- Roberto Ferlosio y su equipo piensan que la patente carece de novedad y acuden a usted para que les ayude a conseguir su revocación.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Metsi es una empresa farmacéutica establecida en Buenos Aires y con su centro de actividad principal en Barcelona. Un buen cliente desde hace muchos años.

- Roberto Ferlosio, Director del Departamento de PI de Metsi, le llamó el 14 de mayo de 2017 muy alarmado. Aparentemente, su departamento de patentes había descubierto que Ronhaldi, un competidor establecido en Braga (Portugal), había obtenido una patente europea sobre un producto farmacéutico que podría entrar en severo conflicto con uno de sus productos. La patente europea había sido registrada como patente europea con efecto unitario en la OEP y validada en España y en Suiza.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- Todavía peor. Esta mañana, 18 de mayo de 2017, el Sr. Ferlosio volvió a llamarle desesperado. Acababa de recibir de Ronhaldi una carta de apercibimiento anunciándole la inminente introducción de acciones por vulneración de la patente europea en Francia, Italia, Alemania y España.

- Roberto Ferlosio y su equipo piensan que la patente carece de novedad y acuden a usted para que les ayude a conseguir su revocación.

Caso: Ronhaldi versus Metsi

- **Preguntas:**
  - ¿Cómo diseñarías la estrategia de Metsi?
  - ¿Cómo diseñarías la estrategia de Ronhaldi?

- **Cuestiones para el agente de patentes de Ronhaldi**
  - ¿Le habrías aconsejado solicitar el efecto unitario de la patente europea?
  - ¿Le habrías aconsejado ejercer el derecho de *opt out*?
  - ¿Le habrías aconsejado iniciar acciones de infracción? ¿Dónde?

- **Cuestiones para el agente de patentes de Metsi**
  - ¿Le habrías aconsejado demandar por revocación a Ronhaldi? ¿Dónde?
  - ¿Le habrías aconsejado reclamar una declaración de no infracción contra Ronhaldi? ¿Dónde?
  - ¿Le habrías aconsejado una reconvención por nulidad en caso de haber sido demandado por infracción? ¿Dónde?

Gracias!

Manuel Desantes
manuel.desantes@ua.es
mdr@elzaburu.es