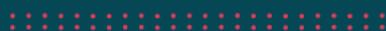


# La Patente Unitaria.

## 2 años que han cambiado los litigios de patentes en Europa



**Enric Carbonell Vallès**

European Patent Attorney

29 septiembre 2025

© ABG Intellectual Property



# Índice

---

01

Evolución del Sistema Unitario y del Tribunal Unificado de Patentes

02

Jurisprudencia del TUP

03

Las empresas españolas ante el TUP

04

Estadísticas

# Unitaria y TUP: inicio

2023

JUNIO

1

17

ESTADOS  
MIEMBROS

2

Divisiones centrales

10

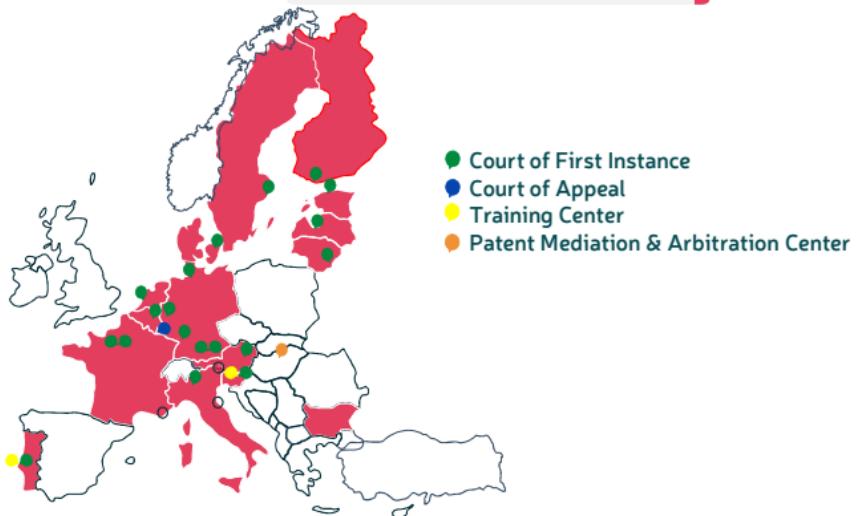
Divisiones locales

1

División regional

3

Estados sin división



Luxembourg (LU)

Paris (FR)/Central  
Munich (DE)/Central  
Riga (LV)/Regional  
Stockholm (SE)/Regional  
Tallinn (EE)/Regional  
Vilnius (LT)/Regional  
Brussels (BE)/Local  
Copenhagen (DK)/Local  
Düsseldorf (DE)/Local  
Hamburg (DE)/Local  
Helsinki (FI)/Local  
Lisbon (PT)/Local  
Ljubljana (SI)/Local  
Mannheim (DE)/Local  
Milan (IT)/Local  
Munich (DE)/Local  
Paris (FR)/Local  
The Hague (NL)/Local  
Vienna (AT)/Local

Lisbon (PT)  
Ljubljana (SI)

Budapest (HU)

# Unitaria y TUP: ahora

2025

Septiembre

8



- Court of First Instance
- Court of Appeal
- Training Center
- Patent Mediation & Arbitration Center

Nombrado director (Aleš Zalar)  
 Expert Comitee (11 members)  
 Borrador reglas de mediación  
 Borrador reglas de arbitraje  
 Apertura candidaturas mediadores, árbitros  
 Todavia cerrado – ¿Principios 2026?

- Estados **no miembros UPC**
- Estados **miembros UPC**
- **Nuevo estado miembro UPC**

<b>Luxembourg (LU)</b>
Paris (FR)/Central
Munich (DE)/Central
Riga (LV)/Regional
Stockholm (SE)/Regional
Tallinn (EE)/Regional
Vilnius (LT)/Regional
Brussels (BE)/Local
Copenhagen (DK)/Local
Düsseldorf (DE)/Local
Hamburg (DE)/Local
Helsinki (FI)/Local
Lisbon (PT)/Local
Ljubljana (SI)/Local
Mannheim (DE)/Local
Milan (IT)/Local
Munich (DE)/Local
Paris (FR)/Local
The Hague (NL)/Local
Vienna (AT)/Local
Lisbon (PT)
Ljubljana (SI)
<b>Budapest (HU)</b>

# Solicitud de efecto unitario

## Idioma de la traducción



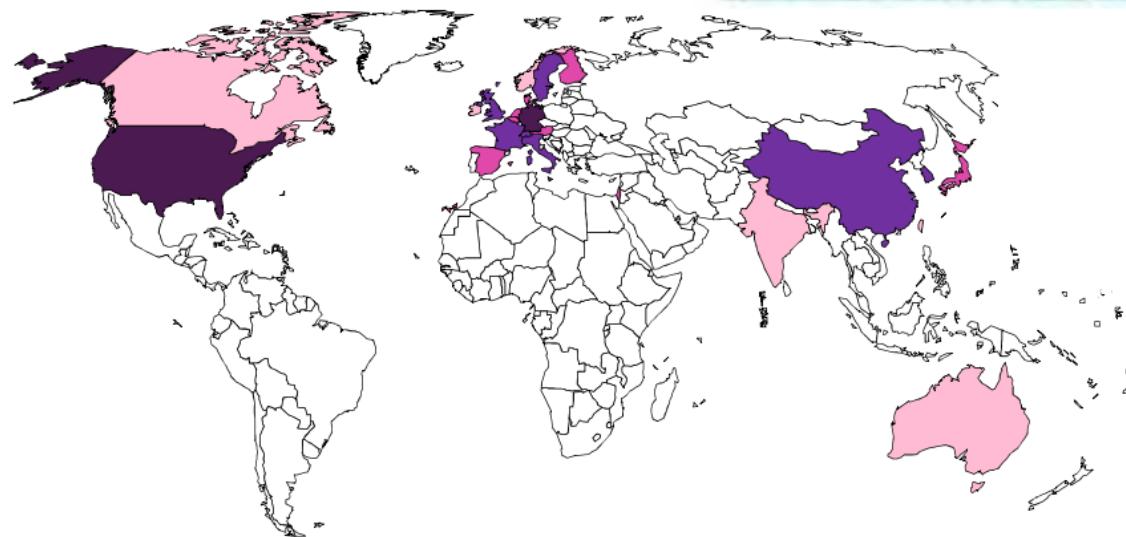
# Solicitudes de efecto unitario

	2023		2024		2025		CUMMULATIVE	
	Total	Rate	Total	Rate	Total	Rate	Total	Rate
Global	17.254	17.5%	28.121	25.6%	21.678	28.1%	67.053	23.2%
EPC States	11.414	25.8%	17.668	36.5%	13.245	39.3%	42.237	33.2%
Spain	349	37.1%	465	50.6%	342	53.2%	1.156	45.8%



Patentes con  
efecto unitario por  
país 1er solicitante

- > 10.000
- 2.500 – 10.000
- 1.000 - 2.499
- 500 - 999
- 200 - 499



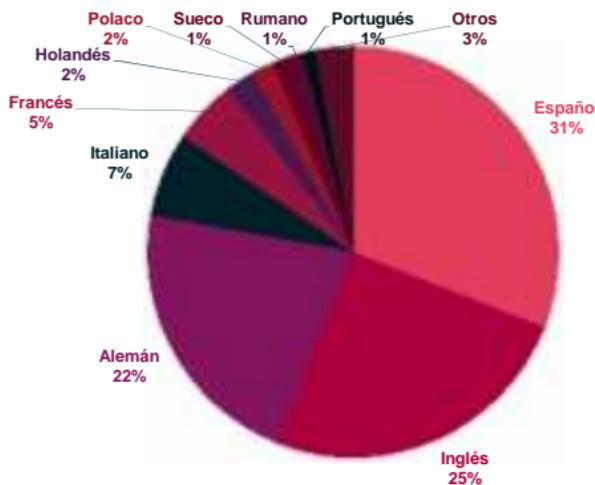
# Solicitud de efecto unitario

## Idioma de la traducción

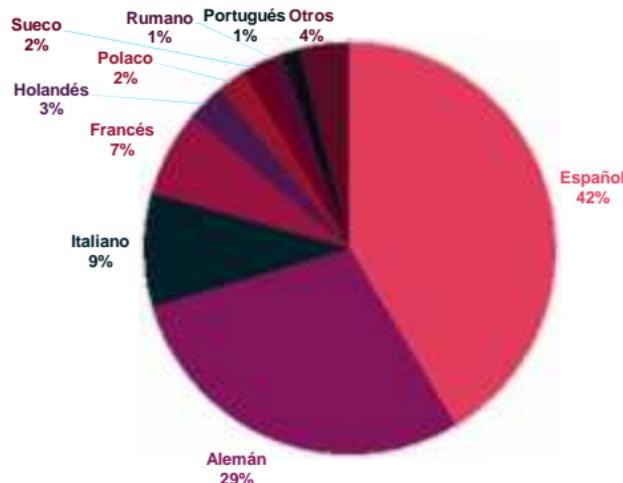


Last update  
09/09/2025

Sobre el total de patentes



Sobre las patentes en inglés



# Patent Mediation and Arbitration Centre



Sedes en Liubliana y **Lisboa** (en la imagen)

Director: Aleš Zalar

Expert Committee: 11 miembros

Se espera puesta en funcionamiento a principios de 2026

El **idioma** será el acordado por las partes o, en caso contrario, el que el PMAC decida que tiene relación más cercana con la disputa.

El **mediador/arbitro** se escogerá a propuesta de las partes (si hay acuerdo) o del PMAC si no lo hay.

Se elaborará una lista de mediadores/arbitros.

**Borrador  
reglas  
de  
mediación  
y de  
arbitraje**

Mediación en disputas sobre patentes para las que el **TUP** es **competente**

Laudos **confirmados por el TUP** a petición de las partes

El TUP invitará a las partes en litigio para **considerar mediación/arbitraje** y proporcionará información sobre el PMAC.

# Case Management System (CMS)



1º proyecto: mejora CMS

Cooperación en temas informáticos

Primera fase nuevo CMS  
en julio 2025



Segunda fase anunciada  
para 23 septiembre de 2025

Sistema de **autenticación multifactor** basado en software, no dispositivo físico

(El 8.7.2025 se lanzó el nuevo CMS limitado a solicitudes y retiradas de opt-outs e inscripción de representantes)



**Sencillo y no guiará ni dirigirá al usuario**; por ejemplo, este podrá presentar/cargar documentos y alegatos en cualquier momento.

Alegatos en **caso principal**

El usuario reconocerá la **funcionalidad del sistema** que actualmente opera la OEP.

01

Evolución del Sistema Unitario y del Tribunal Unificado de Patentes

02

Jurisprudencia del TUP

03

Las empresas españolas ante el TUP

04

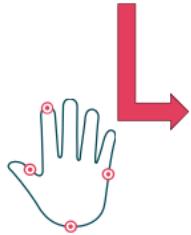
Estadísticas

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

(antes de BSH vs. Electrolux C-339/22 de 25.02.2025)



Las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado (art. 4.1)



Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes en materia de inscripciones o validez de patentes (...) los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro (...) (art. 24.4)



C-4/03 GAT vs. LUK - Si, por el contrario, el objeto del litigio no es la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro, la demanda por infracción se puede presentar en el tribunal del país del demandado (o donde este comete la infracción) para todos los territorios en que el demandado comete la infracción.

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## (antes de BSH vs. Electrolux C-339/22 de 25.02.2025)

Si no se cuestiona validez, un demandante puede demandar por infracción en el tribunal del país del demandado (o donde éste comete la infracción) para todos los territorios en que el demandado comete la infracción.

28.01.2025



*"If the defendant is domiciled in a Contracting Member State (here: Germany), the Unified Patent Court has jurisdiction to hear the infringement action in respect of the UK part of the patent in suit. This also applies if the defendant has filed a counterclaim for revocation in respect of the German part of the patent in suit. Even then, as regards the infringement action concerning the United Kingdom, the Unified Patent Court has jurisdiction to hear the case"*

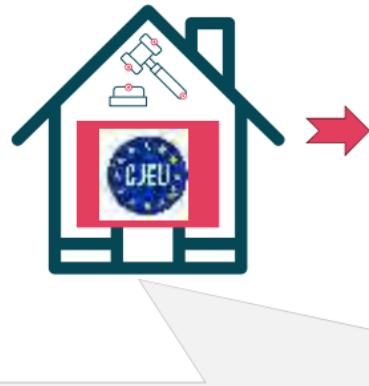


Aunque el tribunal reconoce no tener **competencia** sobre la validez de la patente en GB, asume que esta es nula al concluir que es nula en DE

*"Even if the Court cannot decide on the validity of the UK part of the patent in suit, and certainly cannot revoke that part, the infringement action cannot be successful in such a factual and legal situation"*

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## ¿Qué ocurre cuando el demandado reconviene la nulidad?



### BSH vs. Electrolux C-339/22

El hecho de que se reconvenga la nulidad no suprime la competencia del tribunal del 1er país para pronunciarse sobre la infracción en otro país y también, en caso de que dicho 3er país no sea un Estado miembro (Bruselas o Lugano), sobre la validez con efecto inter-partes de la patente en ese otro país.

2025  
FEB  
25

1) *El artículo 24.4, de Bruselas Ibis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4.1, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro.*

2) *El artículo 24.4 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. Si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce, sobre la base del artículo 4.1 de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional será competente, con arreglo al mencionado artículo 4.1, para pronunciarse sobre tal excepción, sin que su decisión al respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero o conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado.*

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## El TUP ya lo está aplicando

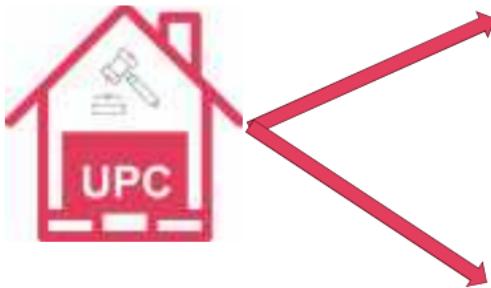
LD Paris UPC\_CFI\_702/2024 21.03.2025



1º → 2º



EP 4 153 830 C0  
(efecto unitario)



LD Milan ORD\_64124/2024 08.04.2025



1º → 2º



EP 4 072 364 C0  
EP 3 498 117 B1

14. *En consecuencia, el tribunal que conoce de la acción por violación debe declararse incompetente en relación con la nulidad de la patente. Sin embargo, el tribunal que conoce de la acción por violación de patente no pierde su competencia para conocer de la acción por violación de patente por el mero hecho de que el demandado impugne la validez del título mediante una excepción.*

15. *El tribunal podrá, en particular si existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la sea declarada nula por el tribunal del Estado miembro en el que se concedió la patente, en su caso, suspender el procedimiento a la espera de la resolución del tribunal que conozca de la acción de nulidad.*

16. *...No se aplica a un tribunal de un tercer Estado y, en consecuencia, no confiere a dicho tribunal ninguna competencia exclusiva o no exclusiva en materia de apreciación de la validez de una patente concedida o validada por dicho Estado.*

*Si se somete a un tribunal de un Estado miembro, en virtud del apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento, una acción por violación de una patente concedida o validada en un tercer Estado, en la que se plantea la cuestión de la validez de dicha patente mediante una excepción, dicho tribunal será competente, en virtud del citado apartado 1 del artículo 4, para pronunciarse sobre dicha excepción, sin que su resolución a este respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de dicha patente en ese tercer Estado o implicar la nulidad de la misma.*

2. *In light of Court of Justice decision in case C-339/2022, 25 February 2025, UPC Milan Local Division has universal jurisdiction to adjudicate on infringement issues related to European patents over the defendants domiciled in Italy pursuant to Article 32 UPCA as well as pursuant to Articles 4(1) and 71a and 71b of the Regulation (EU) n. 1215/2012 (recast) as amended by Regulation (EU) 542/2014.*

*Different interpretation would have the effect of recognising that the UPC has less territorial jurisdiction than a national court, contrary to the provisions of Article 71a 7f the Regulation (EU) n. 1215/2012 (recast) as amended by Regulation (EU) 542/2014.*

3. *UPC Milan Local Division, in case it is the Court of the domicile of the defendant, has jurisdiction to adjudicate on infringement issues related to European patents validated in non UPC Countries, in this case in Spain.*

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## El TUP ya lo está aplicando

LD Munich UPC\_CFI\_501/2023 04.04.2025



EP 3 669 828 B1



1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>



*Art. 33(1)(b) UPCA allows multiple defendants to be sued at the domicile, principal place of business or, failing that, at the place of business of one of the defendants, provided that the defendants have a commercial relationship, and the action concerns the same alleged infringement.*

*In the context of a European patent without unitary effect, the term "the same infringement" addresses situations where multiple defendants are accused of infringing the relevant national designations of the same European patent by the same product or process.*



*Another interpretation would undermine the purpose of the Agreement on a Unified Patent Court to overcome the fragmented patent litigation landscape in Europe (preamble 2 of the UPCA).*

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## Primera decisión infracción con efecto en GB



LD Mannheim UPC\_CFI\_365/2023 18.07.2025



EP 3 511 174 B1



*The UPC has jurisdiction to decide upon the infringement of the UK part of a European Patent. However, the UPC does not have jurisdiction to revoke the validated national part of a European Patent in relation to the United Kingdom with *erga omnes* effect (following ECJ, judgement of 25 February 2025, C-339/22, BSH Hausgeräte).*

*The defendant in an infringement action before the UPC, which relates to the UK part of a European bundle patent, is allowed to raise an invalidity defence without being obliged to file a national action for revocation in the UK. The UPC will then assess the validity as a mere prerequisite for infringement (following Local Division Dusseldorf, decision of 28 January 2025, UPC\_CFI\_355/2023). The outcome of the infringement action before the UPC has *inter partes* effect only.*

# 0. La competencia territorial del TUP (long-arm)

## Primera decisión medidas cautelares con efecto en ES

LD Hamburg UPC\_CFI\_387/2025 14.08.2025



1. Dreame International (HongKong Limited) – Website operator
2. Teqphone GmbH (DE) – Official distributor in DE
3. Eurep GmbH – Authorized representative (DE)
4. Dreame Technology AB (SE) – Swedish affiliate of 1.

*2. When a Defendant is not domiciled and not active in the Member State who's local division is applied to, but it is part of the same company group as other defendants, and when the attacked embodiments are the same, the claims are closely connected in the meaning of Art. 8 (1) Brussels I recast regulation (1215/2012/EU).*

*3. In order to establish international jurisdiction for the alleged infringement of the national part of a European patent outside of the UPCA-countries requires at least the plausible allegation of infringing acts by that party in the country in question (here Spain).*

### ORDER

*I. Defendants 1), 2), 3) and 4) are ordered, by way of preliminary injunction,*

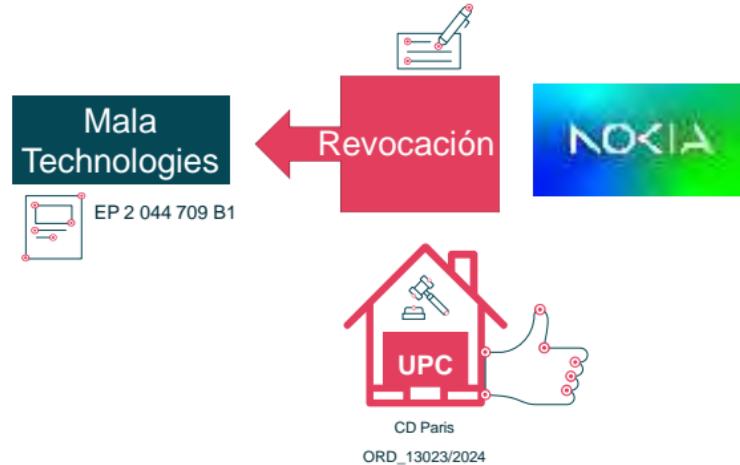
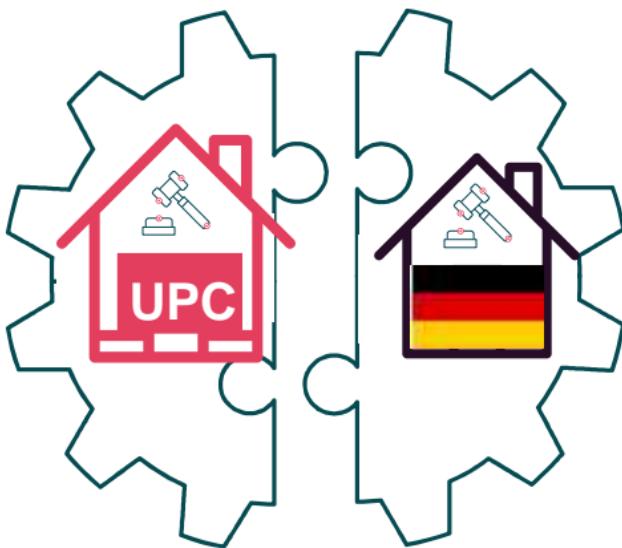
- a. Defendants 1), 2) and 4) to refrain from making, offering, placing on the market, using, importing or storing for the aforementioned purposes within the territory of the Contracting Member States of the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA),*
- b. Defendant 3) to refrain from providing service for making, offering, placing on the market, using, importing or storing of for the aforementioned purposes within the territory of the Contracting Member States of the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA),*
- c. Defendant 1) and 3) **also with respect to the territory of the Kingdom of Spain**, an attachment for a hand held appliance comprising .....*



# 1. Interacción TUP otros tribunales (Art.83)



EJEMPLOS

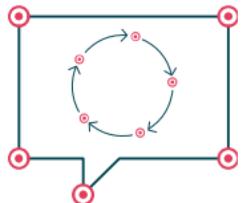


Nokia Technology presentó acción de revocación contra Mala Technologies.

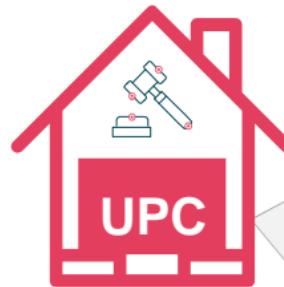
Mala negó la competencia del TUP al existir una **acción de revocación pendiente en la German Federal Patent Court** (presentada antes de la entrada en vigor del UPCA) y subsidiariamente solicitó paralización del procedimiento.

**El TUP confirmó su competencia.**

El TUP también **rechazó la paralización** considerando que la acción en Alemania estaba muy avanzada (revocación denegada en primera instancia y en fase de recurso).



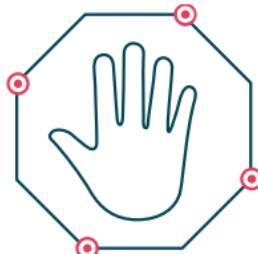
# 1. Lis pendens



2º tribunal debe suspender procedimiento  
si existe acción en 1º tribunal  
(misma causa de acción y partes)

*Art. 29 to 32 of the Brussels I recast Regulation, apply where, during the transitional period of Art. 83 UPCA, proceedings are pending before the UPC and a national court, even if the proceedings before the national court were initiated prior to the transitional period.*

*Art. 31 of the Brussels I recast Regulation does not depart from the general principle of Art. 29 of that Regulation, according to which a court is required to decline jurisdiction only if the proceedings involve the same cause of action and the same parties.*



## 2. Medidas cautelares: est ndar

CoAORD\_595990/2023



EP 4 108 782 C0  
(efecto unitario)

1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

nanostring  
TESTKIT

LD- Lisboa ORD\_52116/2024



EP 2 819 131 B1

*"A sufficient degree of certainty pursuant to R. 211.2 RoP, in conjunction with Art. 62(4) UPCA (see also Art. 9(3) Directive 2004/48/EC) requires that the court considers it on the balance of probabilities at least more likely than not that the Applicant is entitled to initiate proceedings and that the patent is infringed.*

*A sufficient degree of certainty is lacking if the court considers it on the balance of probabilities to be more likely than not that the patent is not valid."*





## 2. Medidas cautelares: estándar



EP 4 108 782 C0  
(efecto unitario)



EP 2 819 131 B1



### REQUISITOS

1. Ser más probable que lo contrario que la patente resulte infringida.

**Carga de la prueba:** solicitante de las medidas cautelares

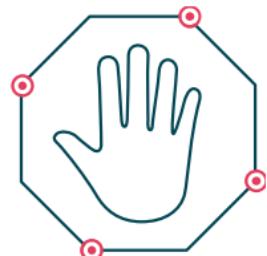
2. Ser menos probable que lo contrario que la patente sea inválida

**Carga de la prueba:** demandado

3. Urgencia

4. Equilibrio de interesantes de las partes

Los requisitos 1 a 4 son **acumulativos**



## 2. Medidas cautelares: requisito de urgencia



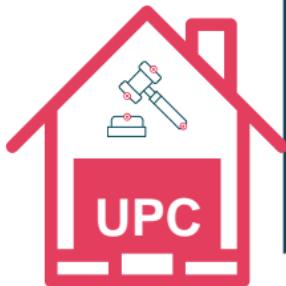
### Acreditar necesidad de urgencia ante el TUP

Debido a la naturaleza excepcional de las medidas cautelares es necesario que el tribunal esté convencido de la necesidad de urgencia y ello depende del conjunto de los hechos.

Si el solicitante ha actuado con negligencia o ha dudado en solicitar medidas provisionales después de reunir todos los elementos necesarios para una acción legal prometedora se debe concluir que, desde un punto de vista objetivo, el solicitante no está genuinamente interesado en hacer valer sus derechos con prontitud.

Si el solicitante no proporciona suficientes elementos temporales que permitan al Tribunal valorar su diligencia al iniciar el procedimiento se debe desestimar su solicitud de medidas cautelares.

\*Nota: Diversas decisiones del TUP estiman **entre 1 y 2 meses el plazo para presentar la solicitud de medidas cautelares** desde que se poseen todos los elementos para decidir sobre la viabilidad de dicha acción legal.



## 2. Excepcionalidad medidas cautelares?

Los intereses de las partes deben sopesarse para decidir si la concesión de medidas provisionales es **necesaria y requerida** en vista de una decisión posterior en el procedimiento principal.

Es razonable que el solicitante espere hasta la conclusión del procedimiento principal para hacer valer sus derechos teniendo en cuenta:

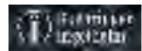
- el riesgo de una decisión errónea de medidas provisionales y los efectos asociados para el demandado, y
- los inconvenientes asociados a la continuación de la patente infracción hasta que se resuelva el procedimiento principal

**Deben existir circunstancias “especiales” para conceder las medidas provisionales.**

Se citan como ejemplos:

- El producto infractor:
  - es un **artículo de temporada** y esperar al procedimiento principal afectaría al negocio de toda una temporada
  - ha sido **adaptado a las necesidades del cliente** mediante un proceso largo y ya no puede ser reemplazado fácilmente por un producto del titular de la patente
  - se ofrece a **un precio** significativamente más bajo que el producto del titular de la patente y se produciría una erosión de precios que no podría corregirse
- el plazo de protección de la patente esté **próximo a expirar**; el titular de la patente ya no podría hacer valer su solicitud de medidas cautelares.
- se trata de una **campaña de venta puntual** que priva al titular de la patente de clientes a gran escala





## 2. Medidas cautelares: Prueba de inminencia de infracción

Med. Caut. Denegadas en 1<sup>a</sup> instancia, pero concedidas en recurso

### Infracción inminente

Una infracción se considera inminente si, a la luz de las circunstancias generales del caso, se puede concluir que el posible infractor ha incurrido en una conducta que probablemente resulte en una infracción según el artículo 25 UPCA (infracción directa).

*The Court **may grant injunctions** against an alleged infringer, intended to prevent any imminent infringement. Provisional measures can be ordered to prevent a threatened infringement.*

*A situation of **imminent infringement** may be characterised by certain circumstances which suggest that the infringement has not yet occurred, but that the potential infringer has already set the stage for it to occur.*

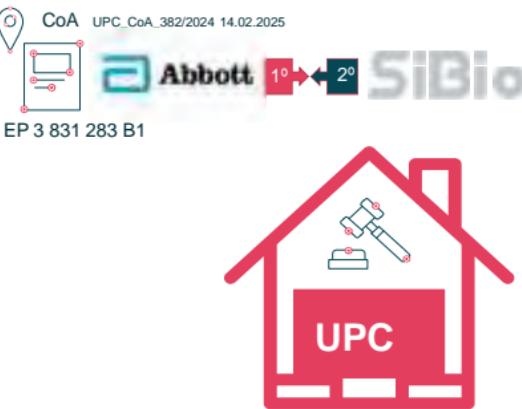
*In the context of marketing of generics, the mere application for a marketing authorisation by a generics company does not amount to an imminent infringement, nor does the grant of such an authorisation create one.*

*Completion of the national procedures for health technology assessment, pricing and reimbursement for a generic medicine can amount to an imminent infringement. The assessment must be made with due regard to the national regulatory and legislative context and considering the circumstances of the case.*

*Taking part in public procurement procedures with the generics while the patent is still in force will generally constitute infringement through offering, regardless of whether a public procurement procedure is classified as pre-contractual under national law.*



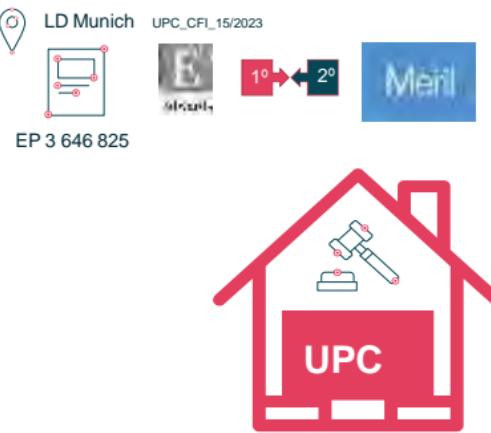
## 2. Ámbito de las medidas cautelares



### Riesgo de importación del producto infractor

No es necesario acreditar que la patente se infringe de todos los modos posibles (fabricación, comercialización, importación, posesión) para obtener medidas cautelares generales (es decir para cualquier tipo de conducta potencialmente infractora). **Solamente acreditar un riesgo de importación del producto infractor basta para obtener dichas medidas cautelares generales.**

## 2. Extensión territorial de las medidas



### Basta riesgo de infracción en 1 estado miembro

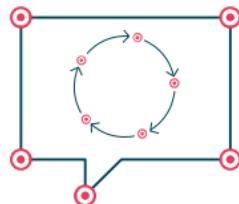
En base al Art. 34 UPCA procede otorgar medidas correctoras con relación a todos los Estados miembros contratantes en los que tiene efecto la patente europea siempre que **la infracción o el riesgo de infracción se haya probado para al menos un Estado miembro contratante**.



## 2. Revocación medidas cautelares



1. (01.06.2023) 10X solicita medidas cautelares contra Nanostring
2. (19.09.2023) LD Munich las concede
3. (28.09.2023) 10x pide decisión de multar a Nanostring por incumplimiento
4. (05.12.2023) LD Munich decide multar a Nanostring
5. Nanostring recurre a la Court of Appeal la decisión de medidas cautelares
6. (26.03.2024) La CoA revoca la decisión de imponer medidas cautelares
7. Nanostring recurre a la Court of Appeal la decisión de imposición de la multa
8. (10.12.2024) La CoA decide que **la decisión de revocar las medidas cautelares tiene efecto retroactivo** por lo que procede anular la imposición de la multa.



### 3. Cambio de idioma



EP 2 697 391 B1  
(EP sin opt-out)

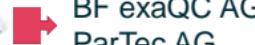
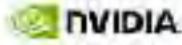


BF exaQC AG

ParTec AG



EP 3 743 812 C0  
EP 2 628 080 B1  
(EP sin opt-out)



ParTec AG

Con posterioridad a la decisión del CoA, la LD Munich decidió primar el criterio de dimensión de las partes por encima del resto en un caso en el que la relación de facturación era de 600:1.

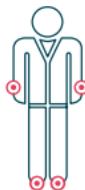


La posición del demandado determina la decisión si el resto de las circunstancias no difieren.

#### CIRCUNSTANCIAS

- Idioma en el que se presenta la evidencia
- Idioma más usado en el campo tecnológico
- Circunstancias de las partes (nacionalidad, domicilio)
- Dimensión de las partes
- Impacto sobre el procedimiento (retraso)
- Idioma de la patente
- Idioma de los representantes
- Nacionalidad de los jueces

En una demanda por infracción no se considera injusto para el demandante el uso del idioma de la patente



## 4. Representación



EP 2 671 173 B1  
(EP sin opt-out)

**Suinno  
Mobile**  
& AI Technologies  
Licensing Oy



En general (Art. 48.1 y 48.22 UPCA) los agentes y los abogados (que pueden representar en los tribunales de los estados miembros) pueden representar ante el TUP.

En esta decisión **se excluye que:**

- **Un abogado se represente a sí mismo** (persona natural).
- Los abogados que **sean representantes de una persona legal o tengan extensos poderes financieros o administrativos** de dicha persona puedan representarla.
- **El mero hecho de que** un abogado o agente **esté empleado** por la persona legal a la que representa **no le inhabilita** para ejercer como representante de su empleador.



## 5. Acceso público a los documentos



CoA ORD\_19369/2024

Christopher  
Stothers  
(Freshfields  
Bruckhaus  
Deringer LLP)



EP 3 653 540 B2  
(EP sin opt-out)



CoA ORD\_67618/2024

Powell Gilbert



EP 2 713 879 B1  
y EP 3 831 n283  
(EP sin opt-out)



UPC\_CFI\_380/2023



EP 3 769 722 C0  
(Efecto unitario)



Existe en general interés en hacer públicos los documentos (permite entender la decisión y permite el escrutinio del tribunal).

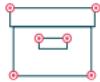
No obstante, en aras de **proteger la integridad del procedimiento**, puede estar justificado negar el acceso al público mientras el **procedimiento está en curso**.

Para lograr acceso a los documentos es **imprescindible explicar el propósito** y de qué modo el acceso a los documentos es importante para conseguirlo.

Un procedimiento se considera cerrado aunque no haya habido sentencia (acuerdo extra judicial) y también cuando la decisión ha sido recurrida.

Tampoco es motivo para negar el acceso al público que se trate de un caso de medidas cautelares y el procedimiento principal esté pendiente.

No procede que quien solicita el acceso a los documentos deba compensar a las partes por los costes legales



## 6. Suspensión ejecución

LD Paris ORD\_66525/2024  
EP 3 653 540 B2  
(EP sin opt-out)



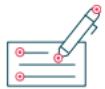
1º  
2º



HP consiguió que la LD Paris otorgase medidas cautelares contra LAMA consistentes en la retirada de los productos infractores y la destrucción del stock de los mismos.

LAMA solicitó una suspensión de la ejecución de la Decisión durante el plazo habilitado para la presentación de un recurso.

La LD Paris denegó la petición clarificando que **el único órgano legitimado para ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia es la Court of Appeal**.

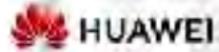


## 7. Orden judicial anti-antidemanda



ORD\_66525/2024

EP 3 611 989 B1 y  
EP 3 678 321 B3  
(EP sin opt-out)



¡7 días después de esta decisión (18.12.2024) la LD Munich dictaminó que Netgear infringe las 2 patentes!

Al parecer Netgear y Huawei han llegado a un acuerdo para resolver sus disputas en torno a estas patentes.

En el caso de Avago vs. Realtek la LD Munich llegó a conclusiones muy parecidas.



Huawei demandó a Netgear por infracción ante la LD Munich.

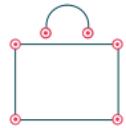
Netgear presentó una demanda ante los tribunales de EEUU (District Court California) solicitando que otorgase medidas cautelares que prohibiesen a Huawei presentar demandas de infracción ante el TUP (y otros tribunales nacionales).

Huawei contra-atacó presentando una demanda ante la LD Munich y consiguió las siguientes **medidas cautelares**:

- ordenar a Netgear retirar el procedimiento en EEUU o limitar su ámbito para excluir los países del UPCA
- ordenar prohibir a Netgear que impida a Huawei demandar en base a sus patentes a Netgear ante el TUP
- pago de 250.000 € por día de incumplimiento (sujeto a un depósito de 3.000.000 € por parte de Huawei)

El tribunal consideró que la acción de Netgear amenaza con dejar sin efecto los derechos de exclusividad que las patentes confieren a su titular lo cual vulnera los siguientes derechos esenciales:

- derechos a una tutela judicial efectiva
- derecho a la propiedad

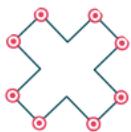


## 8. Estimación de daños



El TUP es competente para aceptar una acción separada para la **determinación de daños** y perjuicios<sup>1</sup> después de que un tribunal de un Estado miembro contratante haya establecido la existencia de la infracción de una patente europea y la obligación del infractor de pagar daños y perjuicios.

<sup>1</sup> La decisión se limita a los daños en Alemania.

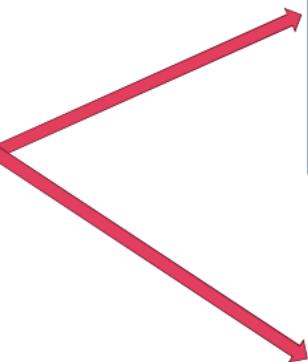


## 9. Nulidad por reconvención

LD- París ORD\_37297/2024

EP 3 435 866 B1  
(EP sin opt-out)

**dexcom** 1<sup>o</sup> → 2<sup>o</sup> **Abbott**



LD Munich UPC\_CFI\_425/2024 31.03.2025

EP 2 787 541 B1  
(EP sin opt-out)

**JASOLAR** 1<sup>o</sup> → 2<sup>o</sup> **CHINT**  
**ABILICOM**

Los ataques de nulidad no necesitan limitarse a lo infringido

*There is no provision in the UPC Rules of Procedure that limits the party bringing a counterclaim to the parts of the patent asserted against it by the claimant in the infringement action, and no requirement that such party limit its action for revocation to what is asserted against it in the main infringement action.*

*... cannot restrict a defendant in its challenge to the validity of the European patent which is being asserted against it since no legal text that is binding upon UPC law expressly states such a restriction.*

Las reivindicaciones se pueden modificar (en respuesta a reconvención):

- se pueden modificar las reivindicaciones incluso si las modificaciones no están relacionadas con los motivos de invalidez alegados.
- se pueden modificar las reivindicaciones para adaptarlas a las mantenidas por la EPO en oposición/recurso.

# 10. Prioridad



## Presunción de prioridad del solicitante

There is a rebuttable **presumption of the entitlement to priority in favor of the subsequent applicant**, provided the latter can demonstrate the acquisition of the right to the title (G 1/22 standard).

## “Misma invención”

The requirement of “*the same invention*” in Article 87 EPC is met if the skilled person can derive the subject-matter of the claim of an invention **directly and unambiguously, using common general knowledge**, from the previous application as a whole (the so-called ‘gold standard’), in line with EPO case law and the standard used in several Contracting Member States



# 11. Interpretación reivindicaciones



*"The patent **claim is** not only the starting point, but **the decisive basis for determining the protective scope** of a European patent under Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC.*

*The interpretation of a patent claim **does not depend solely on the strict, literal meaning of the wording used**. Rather, the **description and the drawings must always be used as explanatory aids** for the interpretation of the patent claim and not only to resolve any ambiguities in the patent claim.*

*However, this **does not mean that the patent claim merely serves as a guideline and that its subject-matter also extends to what, after examination of the description and drawings, appears to be the subject-matter for which the patent proprietor seeks protection.***

*The patent **claim is to be interpreted from the point of view of a person skilled in the art.***

*In applying these principles, the aim is to combine adequate protection for the patent proprietor with sufficient legal certainty for third parties.*

*These **principles for the interpretation of a patent claim apply equally to the assessment of the infringement and the validity of a European patent.**"*

CoA ORD\_595990/2023 / ORD\_12169/2024 / UPC\_CoA\_335\_2023

EP 4 108 782 C0  
(efecto unitario)





# 11. Interpretación reivindicaciones



*"When interpreting a patent claim, the person skilled in the art does not apply a philological understanding, but determines the technical meaning of the terms used with the aid of the description and the drawings.*

*From the function of the individual features in the context of the patent claim as a whole, it must be deduced which technical function these features actually have individually and as a whole. The patent description may represent a patent's own lexicon."*

CD Munich ORD\_598363/2023



2<sup>o</sup>

← 1<sup>o</sup>



EP 3 666 797 B1  
(EP sin opt-out)



UPC 1/2023



1<sup>o</sup>

← 2<sup>o</sup>



EP 3 666 797 B1  
(EP sin opt-out)

G1/24

The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC.

The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation.





# 11. Interpretación reivindicaciones



El estado de la técnica no debe restringir la interpretación de las reivindicaciones a menos que se discuta específicamente en la propia patente.

Cuando en la descripción se realizan consideraciones para distinguirse del estado de la técnica, no resulta apropiado interpretar las reivindicaciones de un modo que deje vacía de contenido dicha distinción.



*"This does not mean that prior art is irrelevant to the definition of the scope of the patent and thus to claim construction. If this prior art is discussed in the description of the patent in suit, the relevant considerations must be taken into account.*

*If the patent distinguishes itself from the prior art in a particular way, an interpretation that negates that distinction must be avoided"*



# 11. Interpretación reivindicaciones



Los términos de una reivindicación deben interpretarse **de la manera más amplia posible que tenga sentido técnico**.

**No puede limitarse** dicha interpretación basándose en los dibujos **para dejar fuera del ámbito algo que queda literalmente cubierto por el término**.

La **divulgación implícita** comprende **aquello que el experto en materia consideraría necesariamente cubierto por la divulgación explícita** del estado de la técnica.



Las características **“means-plus-function”** deben entenderse como **cualquier característica capaz de realizar la función**.



Las reivindicaciones de **producto-por-proceso** se caracterizan por el hecho de que el contenido técnico de la invención no suele consistir en el proceso como tal, sino en las propiedades técnicas que el proceso imparte al producto. **Lo decisivo es cómo el experto en la materia entiende la información sobre el proceso de fabricación y qué conclusiones extrae de ello para el carácter inventivo del producto**.





## 12. Modificaciones

SOLO de reivindicaciones atacadas

En respuesta a una acción de revocación el titular de la patente puede modificar las reivindicaciones (R. 30 RoP).

El Tribunal declara que **no son admisibles las modificaciones en reivindicaciones que no han sido objeto de ataque.**

No obstante, se permite insertar en las reivindicaciones atacadas características de las reivindicaciones no atacadas.

Si un conjunto de reivindicaciones contiene modificaciones en reivindicaciones no atacadas se declarará la inadmisibilidad parcial de la modificación únicamente en lo que concierne a dichas reivindicaciones.





## 13. Claridad

CD Paris      ORD 598482/2023  
NJOY      EP 3 498 115 B1  
(EP sin opt-out)



JUUL



Los motivos de nulidad son los de los artículos 138(1) y 139(2) EPC (Art. 65(2) UPCA) entre los que no se encuentra la falta de claridad

No obstante, si se han presentado modificaciones a las reivindicaciones durante el procedimiento, dichas reivindicaciones deben cumplir con dicho requisito.

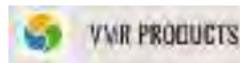
Al presentar modificaciones hay que explicar en que modo las modificaciones cumplen con el requisito de claridad.

*9.11 The clarity of the claim is a fundamental requirement for a claim to be considered allowable, especially in view of its function in defining the matter for which protection is sought. The necessity for claims within an application to amend under R50 RoP to pertain to the requirement of clarity is emphasized by the reference to Art. 84 EPC in R 50.2 RoP. RoP 50.2 (b) requires the application to amend to contain an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Article 84 EPC.*



## 14. Conocimiento general común

CD Paris ACT\_571537/2023  
 NJOY  
EP 2 875 740 B1  
(EP sin opt-out)



### CGK alineado con la EPO

*“The **common general knowledge** is information which has been commonly known to the skilled person from written sources or from practical experience in the relevant technical field available at the prior date: **it includes knowledge which is directly available from familiar sources of information relating to the specific technical field but does not necessarily include all the publicly available knowledge, which may not be general and common”***



# 15. Actividad inventiva

CD Munich ORD\_598363/2023



AMGEN



REGENERON

EP 3 666 797 B1  
(EP sin opt-out)

LD- París ORD\_37297/2024

EP 3 435 866 B1  
(EP sin opt-out)

dexcom



Abbott

CD Munich ORD\_598480/2023

EP 2 794 928 B1  
(EP sin opt-out)

DEUTSCHE



CD Paris ORD\_598483/2023

EP 3 504 991 B1  
(EP sin opt-out)

NJOY



JUUL

CD Munich UPC\_CFI\_501/2023 04.04.2025

EP 3 669 828 B1  
(EP sin opt-out)

grants



Mérit



1. El TUP no aplica necesariamente la aproximación problema-solución de la EPO, aunque puede hacerlo.
2. La LD Milan ha propuesto que la aproximación problema-solución se aplique principalmente para alinear el TUP con la EPO.
3. No es necesario que el punto de partida sea el “closest prior art”.

*The assessment of inventive step starts from a realistic starting point in the prior art. There can be several realistic starting points. It is not necessary to identify the “most promising” starting point.*

*Limiting the evaluation of inventive step to certain elements of the prior art, for example a document perceived to be “**the closest prior art**”, generally bears the risk of introducing subjective elements into the evaluation, for example if the reasons for disregarding certain elements of the prior art are of subjective nature.*



# 15. Actividad inventiva

CD Munich ORD\_598363/2023



AMGEN

1<sup>o</sup> → 2<sup>o</sup>

REGENERON

EP 3 666 797 B1  
(EP sin opt-out)

LD- París ORD\_37297/2024

EP 3 435 866 B1  
(EP sin opt-out)

CD Munich ORD\_598480/2023

nestlestring

1<sup>o</sup> → 2<sup>o</sup>



EP 2 794 928 B1  
(EP sin opt-out)

3. No es necesario definir problema técnico objetivo pero un efecto técnico puede ser indicativo de la presencia de actividad inventiva.

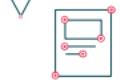
*In general, a claimed solution is obvious if the skilled person would be motivated to consider the claimed solution and would implement it as a next step in developing the prior art.*

*A technical effect or advantage achieved by the claimed subject matter compared to the prior art may be an indication for inventive step.*





# 15. Actividad inventiva



Obvio si:

1. El experto en la materia está motivado para considerar la solución propuesta y a implementarla para desarrollar el estado de la técnica.
2. Salvo si hubiese esperado dificultades en dicho desarrollo.
3. Hubiese existido una expectativa razonable de éxito.

***The skilled person must be motivated to implement the solution in the next step(s). This motivation is subjective – based on the underlying problem in the Patent – rather than the objective technical problem defined using the EPO's approach.***

***Whether the skilled person expected any particular difficulties. A Patentee will need to establish that there would be a serious obstacle to development.***

***A reasonable expectation of success. This is based on a lack of difficulties, and consideration of the data available at the relevant date.***



## 16. Defensa uso previo

LD Düsseldorf ORD\_598324/2023



EP 3 375 337 B1  
(EP sin opt-out)



### Uso previo en todos los países UPCA

Para invocar la defensa de uso previo (Art. 28 UPCA) el demandado debe poder justificar dicho uso previo **en todos los países** protegidos por la patente y miembros del UPCA.



# 17. Doctrina de los equivalentes

El TUP se aparta de las doctrinas más tradicionales de la triple identidad y Catnic/Improver

LD The Hague ORD\_598513/2023  
EP 2 137 782 B1  
(EP sin opt-out)

1º 2º

QARRYNE

01

02

03

04

## 1) Equivalencia técnica:

¿la variación resuelve (esencialmente) el mismo problema que resuelve la invención patentada y realiza (esencialmente) la misma función en este contexto?

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

## 2) Protección justa para el titular de la patente:

¿Constituye la extensión de la protección de la reivindicación a la realización equivalente una protección justa para el titular de la patente? (en vista de su contribución a la técnica, ¿es evidente para el experto en la publicación de la patente cómo aplicar el elemento equivalente en el momento de la infracción?)

## 3) Seguridad jurídica razonable para terceros:

¿entiende el experto en la materia a partir de la patente que el alcance de la invención es más amplio de lo que literalmente se reivindica?

## 4) ¿Es el producto supuestamente infractor **novedoso e inventivo** respecto del estado de la técnica?

No equivalencia

Infracción por equivalencia

01

Avances en el Sistema Unitario y del Tribunal Unificado de Patentes

02

Jurisprudencia del TUP

03

Las empresas españolas ante el TUP

04

Estadísticas

# Las empresas españolas ante el TUP

4



2024  
14  
LD Düsseldorf

Acuerdo

2024  
14  
LD Hamburg

Decidido  
Steros GPA Innovative. S.L. gana

2024  
6  
CD París

Acuerdo

2025  
ENE  
17  
LD Bruselas

Decidido  
Orthoapnea gana



Ona  
PATENTS

1º → 2º  
Infracción Revocación



¡ACUERDO!



GRANNOV



Medidas  
cautelares  
Infracción



¡ACUERDO!



fridababy

1º → 2º  
Revocación  
Infracción

eCareNex Innovation  
Health - Beauty & Personal Products



Ortodoncista belga

Infraccion

OrthoApnea

VIVISOL

RECURSO  
RETIRADO



# Las empresas españolas ante el TUP

3

 <b>2024</b> 14 LD Düsseldorf Pendiente. Vista oral 29/30.10.2025	 <b>Ona PATENTS</b> Infracción	 Revocación	
 <b>2023</b> 12 LD The Hague Decidido Arkyne pierde y llega a un acuerdo con Plant-e	 <b>Plant-e</b> Infracción	 <b>ARKYNE EUH</b> Revocación	 RECURSO
 <b>2023</b> 8 CD Paris Decidido ItCiCo pierde	 <b>BMW</b> Revocación	 <b>ITCiCo</b>	



# Steros GPA Innovative vs. OTEC Präzisionsfinish



Medio electrolítico y procedimiento de electro-pulido que usa dicho medio

EP 4 249 647 B1  
Patente Unitaria



Steros GPA es licenciatario exclusivo de la patente que pertenece a Drylite, S.L. ambas del Grupo GPA Innova



**Solicitud medidas cautelares (solo en países patente unitaria)**

26 Marzo 2025

Vista oral

14 Mayo 2025

Concesión medidas cautelares

16 Junio 2025

Recurso medidas cautelares

27 Junio 2025

Demandada por infracción

LD Hamburg  
UPC\_CFI\_660/2025/  
ACT\_33083/2025  
17 Julio 2025

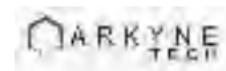
Vista oral  
Recurso medidas cautelares

15 septiembre 2025

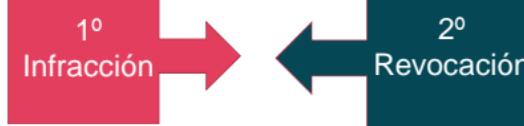


EP 2 137 782

Dispositivo que, mediante microorganismos, transforma nutrientes liberados por raíces de plantas en compuesto donadores electrones que funcionan como ánodo para producir electricidad.



Alfred Meijboom  
de Kennedy Van  
der Laan



## Cambio de idioma



ORD\_581189/2023



ORD\_586897/2023

## Fianza

Plant-e está  
domiciliada en la  
UE y se le aplica el  
Reglamento  
Brussels I



Sentencia  
ORD\_598516/2023



La patente es válida y se infringe por  
equivalencia!  
Se ordena: detener la infracción, retirada  
y destrucción de los productos, publicitar  
sentencia en página web del demandado,  
proporcionar datos de ventas e  
indemnización provisional de 35.000 €



Recurso  
2025  
22

Arkyne ha presentado  
recurso y obtenido  
reducción de tasas  
judiciales (60%) por ser  
PYME



Acceso

25

Terceros piden  
acceso y Arkyne se  
opone

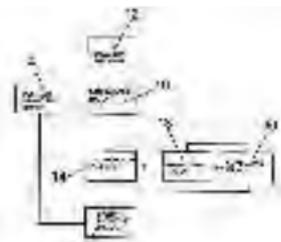
## Acuerdo



2025  
6

EP 2 796 333  
(EP sin opt-out)

Sistema para avisar a conductor de automóvil de exceso de velocidad y controlar que este toma medidas para reducirlo.



Revocación



ITCiCo

Robin Hayes de  
Whitney Moore

Extensión

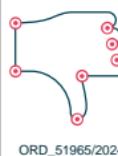
Motivos insuficientes  
(no probados) para la  
petición

ORD\_4804/2024

Vista Oral



Sentencia

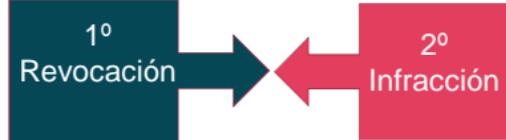


ORD\_51965/2024

EP 2 796 333  
(EP sin opt-out)ITCico solicita  
revisión (RoP 356 (2))BMW solicita que ITCico  
pague costes procedimiento



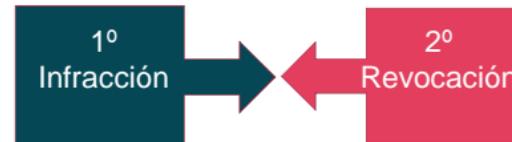
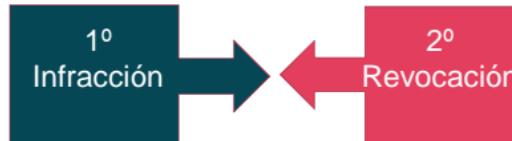
Copa menstrual con filamento para facilitar su retirada

EP 3 470 026  
(EP sin opt-out)Catherine Mateu de  
Armengaud GuerlainAmbas partes solicitan la retirada del procedimiento al haber  
llegado a un acuerdo extrajudicial.



EP 2 263 098

Medio de localización mediante redes inalámbricas

Christof Augenstein de  
Kather Augenstein

2025

OCT  
29  
30Cambio de idioma  
(solicitado por demandados)

Court of Appeal

✓ Idioma patente: inglés

✓ Evidencia  
(correspondencia cruzada)  
de que las partes dominan  
dicho idioma.  
ORD\_48659/2024 y ORD\_48660/20242024  
18Se impuso a Ona una  
caución de **500.000 €** en  
cada uno de los casos2025  
29  
30

Vista Oral



2023  
SEP  
21

# Jef Nelissen vs. OrthoApnea & Vivisol

LD Brussels UPC\_CFI\_376/2023



EP 2 331 036  
(EP sin opt-out)

Dispositivo para tratamiento problemas respiratorios nocturnos  
(apnea obstructiva del sueño y ronquidos)



EP 3 216 430 B1  
Laboratorio Ortoplus, S.L.  
(Defensa Gillette)

2025  
ENE  
17

## Sentencia



ORD\_598478/2023

Rechazo tanto de la infracción literal como de la infracción  
por equivalencia.

¡OrthoApnea gana!

2025  
MAR  
17

**Jef Nelissen presenta recurso**  
(en 16.05.2025 presenta solicitud de  
retirada y en 3.7.2025 de declara cerrado  
el caso)

OrthoApnea debe iniciar procedimiento de estimación de  
costes and la LD Brussels (antes del 3.8.2025). ¡Se  
desconoce si lo ha hecho!

# Lecciones para las empresas españolas

1

## **EFFECTO UNITARIO = RIESGO (competencia TUP)**

La solicitud de efecto unitario es popular (23% de todas las patentes concedidas, 46% en ES) pero lleva asociado un incremento sustancial del riesgo de perder la patente → Competencia del TUP

2

## **NO EFECTO UNITARIO, NO OPT-OUT= RIESGO (competencia TUP)**

El mismo incremento de riesgo existe si no se solicita el efecto unitario pero tampoco se pide opt-out o si, habiéndolo pedido, se retira → Competencia compartida (a elección del demandante) entre el TUP y los tribunales nacionales.

3

## **COMPETENCIA DEL TUP**



### Plazos:

- **Infracción:** 1 mes preliminary objection y 3 meses statement of defence
- **Revocación:** 1 mes preliminary objection y 2 meses statement of defence

### Necesidades:

- Tener representante capaz en las distintas Divisiones competentes
- Ser capaz de trabajar con los idiomas relevantes (prever posibilidad de cambio de idioma).

01

Evolución del Sistema Unificado y del Tribunal Unificado de Patentes

02

Jurisprudencia del TUP

03

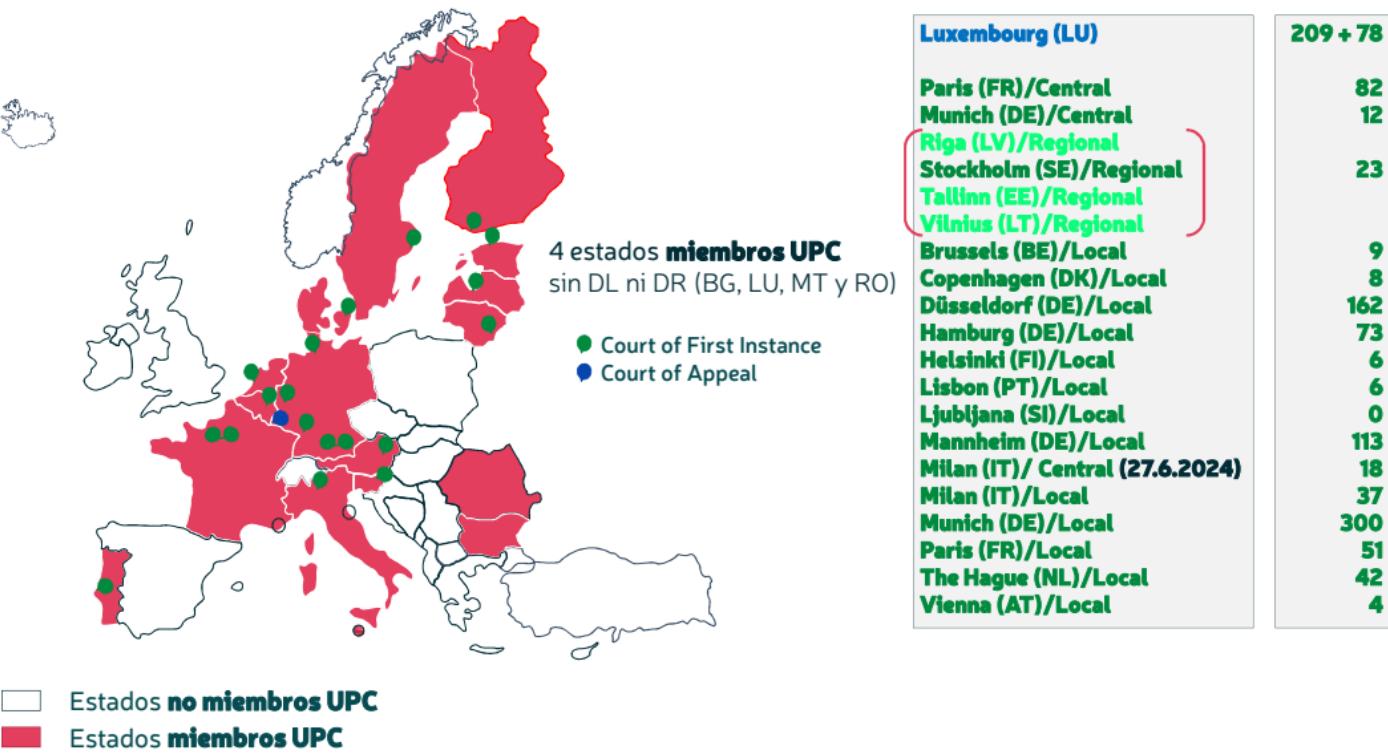
Las empresas españolas ante el TUP

04

Estadísticas

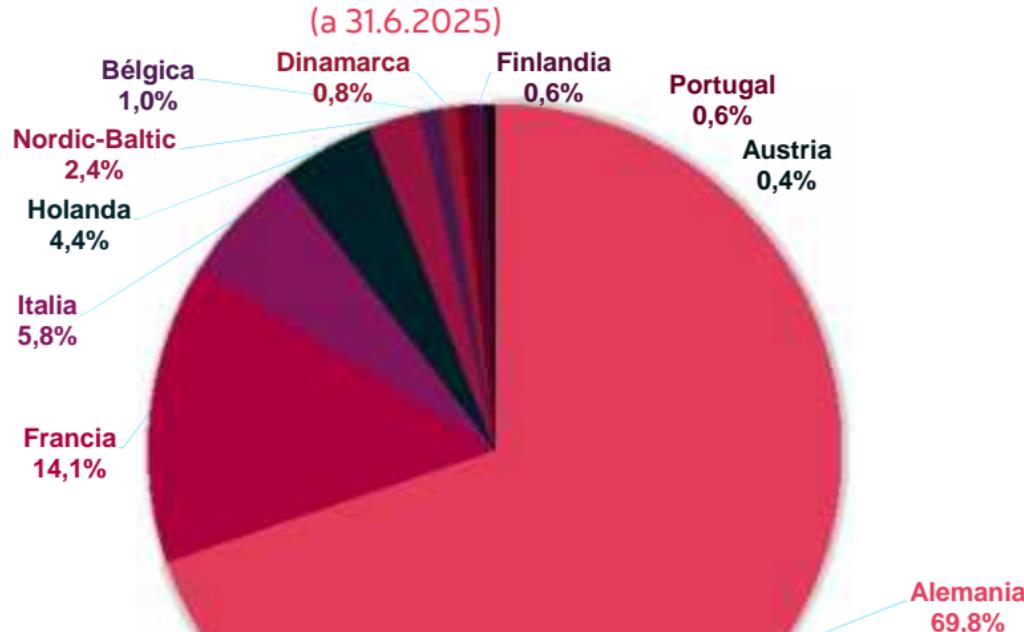
# La carga de trabajo de las Divisiones

A 31.6.2025



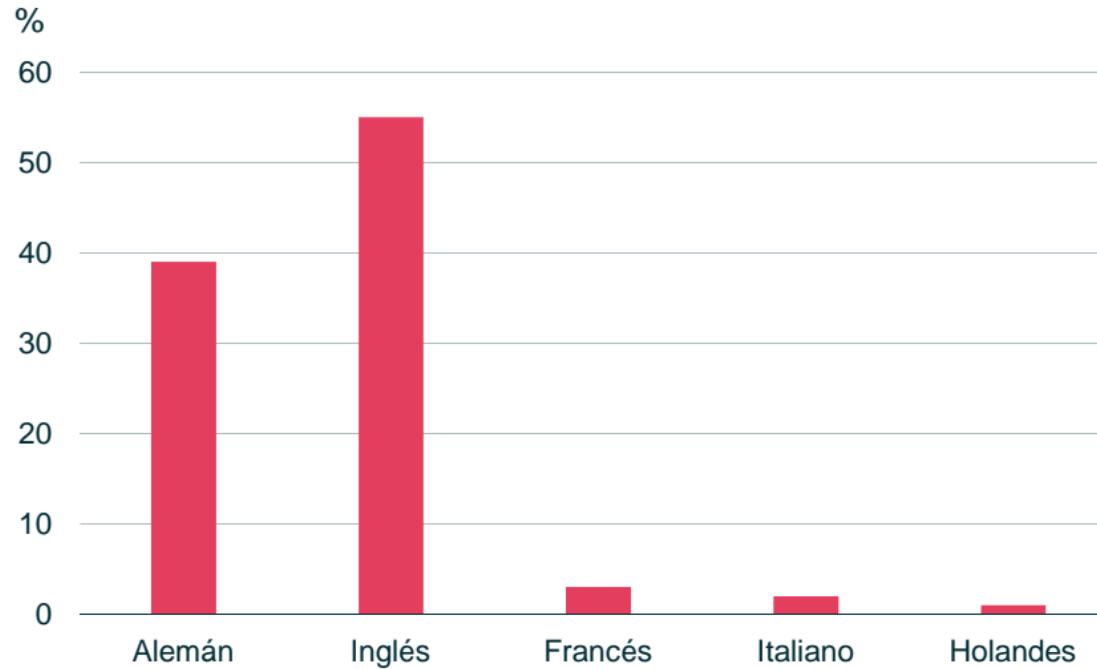
- Estados **no miembros UPC**
- Estados **miembros UPC**

# La carga de trabajo del TUP por países



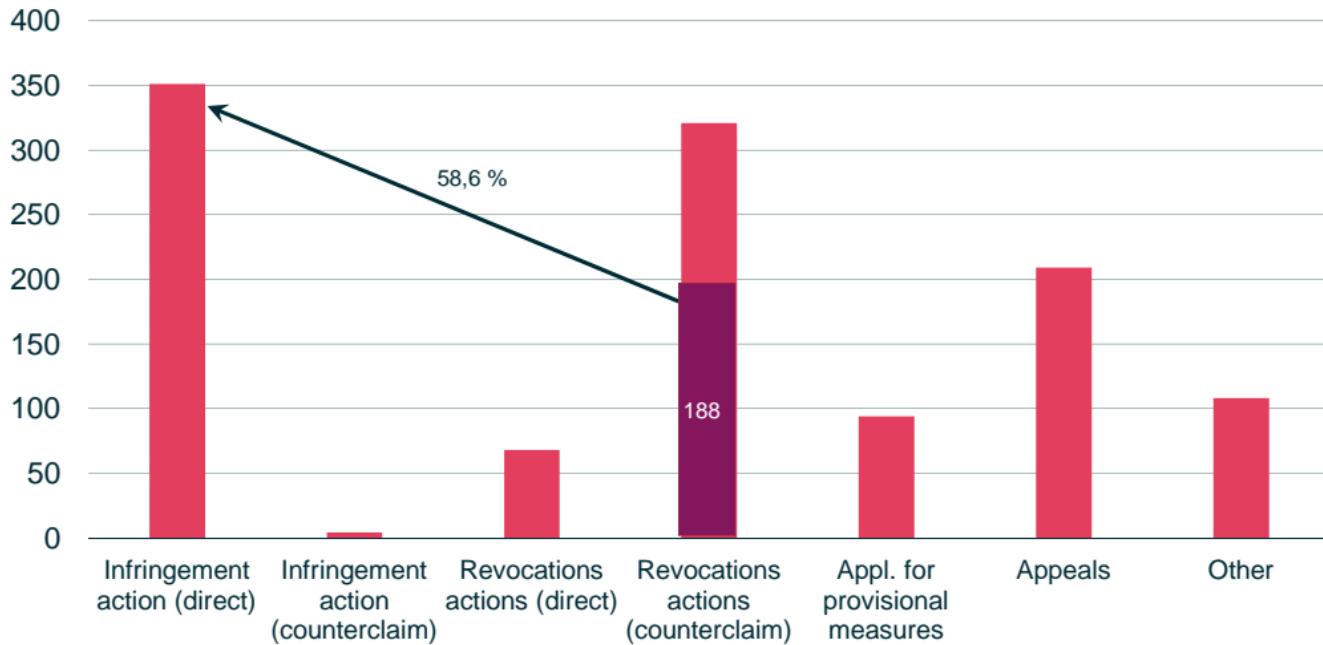
# Los idiomas empleados (CFI)

(a 31.06.2025)



# Los tipos de procedimientos

(a 31.6.2025)



\* Provisional measures include: A) Preservation of evidence, B) Inspection of premises and C) Preliminary Injunction

# Para saber más...



## INSIGHT epi - THE PODCAST FOR EUROPEAN PATENT PROFESSIONALS

- One year of Unitary Patent
- UPC Case Law - Episodes 1 -8

UPC – Annual Report 2024

# GRACIAS

---

[WWW.ABG-IP.COM](http://WWW.ABG-IP.COM)



## MADRID

Av. de Burgos 16 D  
Ed. EUROMOR 28036



## BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º  
Ed. Zurich 08028



## BILBAO

San Vicente 8, 6º  
Ed. Albia | 48001



## VALENCIA

Av. Cortes Valencianas, 39  
Geminis Center 46015