

# SISTEMA PARA LITIGIOS DE PATENTES EUROPEAS (EPLA)

## Reunión del Grupo Portugués de la AIPPI

*Luis-Alfonso Durán*

*Reporter General de la AIPPI*

**Lisboa, 4 de Abril de 2006**

# ORIGENES (I)



**25 de Junio 1999**

**Conferencia Intergubernamental de París**



**Comité de Trabajo sobre Litigios**



**Preparar el texto de un Protocolo opcional al CPE**



- Sistema judicial integrado**
- Normas uniformes de procedimiento**
- Tribunal de apelaciones común**

## ORIGENES (II)



- 17 Octubre 2000 se confirmó mandato en la Conferencia Intergubernamental de Londres

- 7 reuniones del Sub-grupo del Comité de Trabajo sobre litigios con representantes de: DE, UK, FR, NL, CH, SE, DK, FI, MC, LV

- Textos preparados por:

- Juez holandés Jan Willems
- OEP Secretario del Subgrupo

# TEXTOS LEGALES BASICOS



- Proyecto de acuerdo sobre el establecimiento de un sistema para litigios de patentes europeas (Acuerdo) (16.02.2004)
- Proyecto de Estatuto del Tribunal de patente europea (Estatuto) (16.02.2004)

## OTROS DOCUMENTOS

### Observaciones introductorias

- Valoración del impacto del EPLA en los litigios en Europa (OEP, Febrero 2006)

# ACUERDO (I)



- Crea una magistratura de patentes europeas
- Resolverá litigios relativos a 

{	infracción de patentes europeas
	validez
- Tendrá autonomía 

{	Judicial
	Administrativa
	Financiera
- Los Tribunales nacionales serán competentes sobre litigios relativos a patentes nacionales
- \* ¿Qué sucede si en un mismo litigio hay involucradas patentes nacionales y europeas?

# ACUERDO (II)



## Magistratura de Patentes Europeas (ORGANOS)

- Tribunal de Patentes Europeas
  - Tribunal de 1ª instancia
    - División Central
    - Divisiones regionales
  - Tribunal de apelaciones
  - Registro
  
- Comité administrativo
  - Representantes de los estados que participan

# ACUERDO (III)



## FINANCIACIÓN

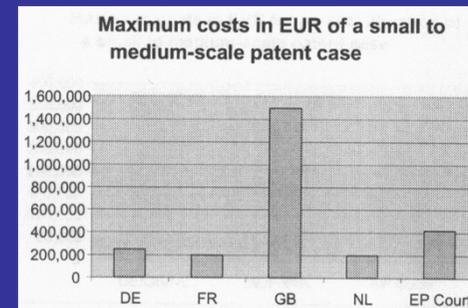
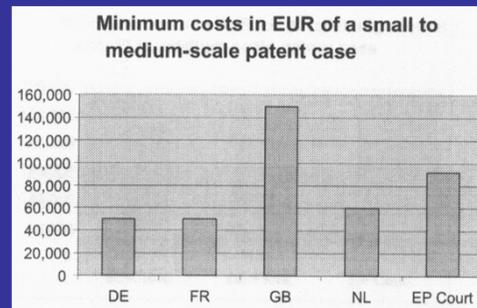
- 1) Tasas judiciales
  - 2) Contribuciones de los Estados Miembros
    - Probabilidad teórica de litigio (nº PE en dicho estado)
    - Litigios reales (PE objeto de litigio que designan dicho estado)
  - 3) Las divisiones regionales se financian por los países respectivos (excepto los salarios de los jueces)
- \* La opción 2) atribuye los costes sólo a los ciudadanos europeos a pesar de que más del 50% de los titulares de patentes no son del CPE
- \*\* Todos los países contribuyen a financiar la magistratura central y en cambio las regionales las han de financiar los estados correspondientes

# COSTES PROCEDIMIENTOS (I)



## CASO PLEITO 1 SÓLO PAIS

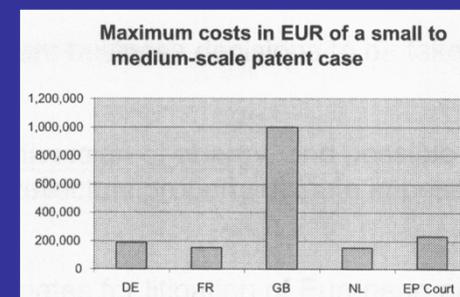
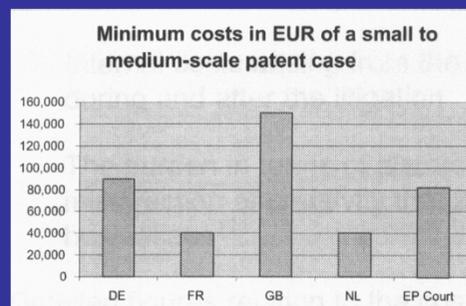
### 1ª INSTANCIA



FR: 50.000 – 200.000 €

TP: 90.000 – 425.000 € **MÁS CARO!**

### 2ª INSTANCIA



FR: 40.000 – 150.000 €

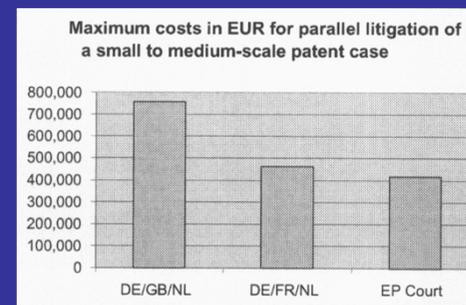
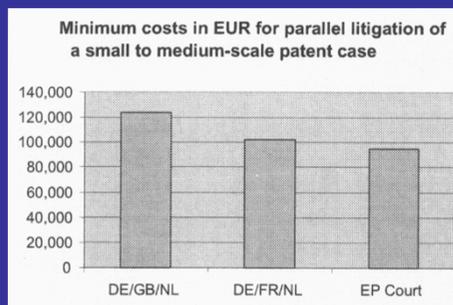
TP: 80.000 – 225.000 € **MÁS CARO!**

# COSTES PROCEDIMIENTOS (II)



## CASO PLEITO EN 3 PAISES

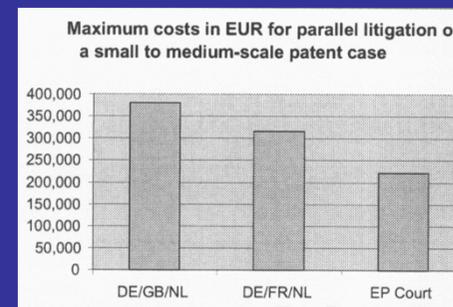
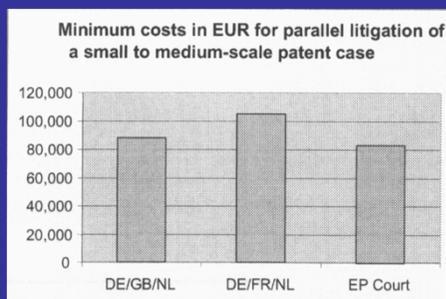
### 1ª INSTANCIA



DE/FR/NL: 150.000 – 450.000 €

TPE: 90.000 – 425.000 €

### 2ª INSTANCIA



DE/FR/NL: 85.000 – 325.000 €

TPE: 80.000 – 225.000 €

# ACUERDO (IV)



## Jurisdicción del Tribunal de Patentes Europeas (TPE)

- Convenios de Bruselas y Lugano (TPE su tribunal nacional)
- Acciones civiles sobre infracciones
  - Reales
  - Potenciales
- Acciones civiles declarativas no infracción
- Acciones de revocación directas o reconvencionales
- Acciones reclamatorias de daños y perjuicios de PE publicadas
- Cualquier otra acción civil sobre PE que decidan las partes

# ACUERDO (V)



**COMPETENCIA  
TRIBUNALES  
NACIONALES**

- **Medidas provisionales o protectoras**
- **Obligación de notificar registro TEP en 31 días**

# ACUERDO (VI)



## TRIBUNAL DE APELACIONES

- Peticiones para revisar decisiones TPE 1ª instancia
- Consejo Asesor facultativo
- Opiniones sobre consultas de los tribunales nacionales
- Procesos infracción o revocación nacionales
- Sobre derecho sustantivo armonizado por el Acuerdo

# ACUERDO (VII)



**DISPOSICIONES**

**TRANSITORIAS**

- Durante 7 años se podrán iniciar acciones por **infracción** de PE ante los Tribunales Nacionales **revocación**
- Los procesos iniciados ante Tribunales Nacionales continuarán en éstos
- Después de 5 años evaluación. Posible prórroga de plazo 7 años

# ESTATUTO (I)



**Miembros  
del  
Tribunal  
de  
Pat. Com.**

## **JUECES**

- Buen conocimiento de al menos 1 lengua de la OEP
- Juez de un país de la OEP
- Miembro de Sala Recursos
  - OEP
  - Oficina Nacional
- Experiencia equivalente
- Cualificaciones
  - Jurídica
  - Técnica

## **ASESORES**

- Idem jueces pero con experiencia insuficiente
- Miembros supernumerarios de un panel
- Puede participar en deliberaciones y ayudar al reporter
- No tiene voto

## **REGISTRADOR**

- Gestión registro
- Apoyo administrativo y de secretaria al Tribunal
- Coordinación división trabajo
- Cobras las tasas y envía comunicaciones
- Publica las decisiones

# ESTATUTO (II)



**Paneles del  
Tribunal de  
1ª instancia y  
Tribunal de  
apelación**

- **Número impar de jueces**
- **Al menos 1 Juez cualificado técnicamente y 2 legalmente cualificados, de 2 países distintos**
- **1 Presidente y 1 Reporter; ambos legalmente cualificados**

# ESTATUTO (III)



## LENGUAS DE LOS PROCESOS

### - Sólo las 3 de la OEP

- Francés
- Inglés
- Alemán

### SELECCIÓN

- División central → La de la Patente Europea
- División regional → La oficial del Estado si es una de la OEP  
→ Si es distinta, una de la OEP a elección del Estado
- Tribunal de apelación → La usada en la 1ª instancia
- Las partes pueden acordar usar otra lengua distinta de la del procedimiento durante todo o parte del proceso
- Las decisiones se redactarán en la lengua del procedimiento

## REPRESENTACIÓN

- Por un asesor (abogado) de patentes europeas autorizado por el Registro que deberán pagar una cuota anual contributiva de la administración
- Los agentes de patentes europeas podrán ayudar al abogado e intervenir en las audiencias del tribunal

# ESTATUTO (IV)



## DIVISIONES REGIONALES

- Las podrán solicitar un país o un grupo de países
- Deberá indicarse el nombre de, al menos dos personas, que reúnan los requisitos y estén dispuestos a actuar como jueces de primera instancia, cuestión sobre la que decidirá el Presidium Común
- Sólo podrán existir hasta 3 Tribunales de 1ª Instancia en cada División Regional
- Para optar a tener un nuevo Tribunal de 1ª Instancia se deberá acreditar que durante 3 años consecutivos el Tribunal ha tratado más de 100 casos anuales
- El Comité Administrativo podrá suprimir por unanimidad una División Regional a propuesta del Presidium

# Principales divergencias interpretativas de los Tribunales Nacionales



- Protección invención
  - Reivindicaciones interpretadas con la descripción
  - Equivalentes a las reivindicaciones
- Interpretación de la PE con el expediente
  - Siempre
  - En algunos casos
  - Sólo para evaluar lo que puede entender el experto en la materia en la fecha de prioridad
- Fecha para que el experto valore el alcance de protección
  - Fecha de prioridad (DE)
  - Fecha de publicación (UK)
  - Fecha de la infracción (NL,FR)
- Cobertura por la patente de infracciones parciales
- Cobertura de las invenciones dependientes
  - A una realización que añade un aspecto inventivo a la tecnología patentada
  - A una realización que utiliza medios inventivos de la misma familia que la patente y son equivalentes
- Si se debe restringir los casos de equivalencia si la presunta infracción:
  - Pertenece al E.T.
  - Es un desarrollo no inventivo del E.T

# CUESTIONES



- La centralización es la única forma de armonizar?
- Discriminación por razones de 

}	- Lengua
	- Localización

 del Tribunal
- Tratamiento diferenciado de las patentes nacionales (Tribunal Nacional) y Europeas
- Mayor coste de los procedimientos en general debido:
  - Régimen lingüístico
  - Localización Tribunal
  - Costes magistratura patente europea
- Sólo empieza a ser más económico cuando una misma acción se inicial en al menos **3 países**
- Las decisiones sólo se publicarán en 

}	- Inglés
	- Francés
	- Alemán
- Pérdida de 

}	- Jueces
	- Agentes PE
	- Abogados
	- Jurisprudencia

 en lenguas distintas OEP