



CONSEJO DE  
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 8 de marzo de 2004 (09.04)  
(OR. en)

7119/04

LIMITE

PI 28

---

---

**Expediente interinstitucional:  
2000/0177 (CNS)**

---

---

**NOTA**

---

de la: Presidencia  
al: Consejo (Competitividad)

---

n.º doc. prec.: 7029/04 PI 26  
n.º prop. Ción.: 10786/00 PI 49

---

Asunto: PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE  
11 DE MARZO DE 2004  
– Patente comunitaria  
= Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria

---

1. Sobre la base del enfoque político común de 3 de marzo de 2003 (doc. 7159/03) y los avances posteriormente logrados, sobre todo en el contexto de la sesión del Consejo Competitividad de 26 y 27 de noviembre de 2003, la Presidencia adjunta en el Anexo I de la presente nota un proyecto de texto del Reglamento que refleja la situación tras el Consejo de noviembre, con los dos asuntos que quedan por resolver: la duración del periodo en el apartado 3 del artículo 24 bis y los efectos jurídicos de las traducciones de las reclamaciones según se refleja en los artículos 24 quater y 24 quinto. Los cambios del texto que eran la base de las deliberaciones del Consejo de noviembre (doc. 15086/03) se recogen en el texto adjunto de la Presidencia en el **apartado 3 del artículo 24 bis** y en los **artículos 24 quater, 25 quinto y 62**. Estos cambios se sugieren como parte del esfuerzo continuado por llegar a soluciones transaccionales sobre las cuestiones aún pendientes sobre las traducciones obligatorias de la patente comunitarias y los efectos de traducciones incorrectas.

2. Como alternativa para resolver el tema de los efectos de las traducciones de las reclamaciones, la Presidencia presenta en el Anexo II de la presente nota un proyecto de “Artículo nuevo concepto” que, junto con los nuevos considerandos sugeridos, deberán sustituir a los artículos 24 quater y 24 quinto, así como del apartado 3 bis del artículo 11 y el apartado 3 bis del artículo 44 en el Anexo I. La Presidencia considera que esta alternativa ofrece una solución pragmática de los temas en cuestión, en plena coherencia con el carácter unitario de la patente comunitaria y con la necesidad de certidumbre jurídica.

o

o

o

3. **Se invita al Consejo a que considere la alternativa propuesta que figura en los textos anejos, a fin de llegar a un acuerdo político sobre el Reglamento relativo a la patente comunitaria que se habrá de transmitir, para nueva consulta, al Parlamento Europeo.**

Propuesta de  
**REGLAMENTO DEL CONSEJO**  
**sobre la patente comunitaria**  
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión <sup>1</sup>,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo <sup>2</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo <sup>3</sup>,

Considerando lo siguiente:

- (1) La acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y la creación de un régimen en virtud del cual no se falsee la competencia en el mercado interior. Contribuye a estos objetivos el crear las condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y distribución de productos a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente que goce de protección uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad.
- (2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado “Convenio de Múnich”) creó la Oficina Europea de Patentes (OEP), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Por consiguiente, conviene recurrir a la experiencia que ofrece la Oficina Europea de Patentes en lo que respecta a la concesión de la patente comunitaria.

---

<sup>1</sup> DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278.

<sup>2</sup> DO C 127 E de 29.5.2003, p. 519.

<sup>3</sup> DO C 155 de 29.5.2001, p. 80.

- (2 bis) La OEP desempeñará un papel fundamental en la administración del sistema comunitario de patentes y será la única habilitada para examinar solicitudes y conceder patentes comunitarias. Todas las oficinas nacionales de patentes desempeñarán una importante función, que consistirá, entre otras cosas, en asesorar a los posibles solicitantes de patentes comunitarias, recibir las solicitudes y transmitir las a la OEP, difundir información sobre patentes y asesorar a las PYME. Se compensará a las oficinas nacionales de patentes por estas actividades.
- (2 ter) Las solicitudes de patentes comunitarias podrán tramitarse a través de la oficina nacional de patentes de un Estado miembro en su lengua o lenguas de trabajo. Los solicitantes seguirán teniendo la posibilidad de presentar sus solicitudes directamente a la OEP. Podrán pedir también que sus solicitudes sean tramitadas íntegramente por la OEP. Por cuenta de la OEP y a petición del solicitante, las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros que tengan una lengua oficial distinta de las tres lenguas oficiales de la OEP podrán llevar a cabo cualquier cometido, incluso el de examen de la novedad, en su lengua o lenguas respectivas. Las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros que tengan como lengua oficial una de las tres lenguas de la OEP, así como experiencia en la cooperación con ésta, y que necesiten mantener una masa crítica podrán llevar a cabo, si lo desean, tareas de búsqueda por cuenta de la OEP. Las relaciones entre las oficinas nacionales de patentes que realicen dichas actividades y la OEP se basarán en acuerdos de colaboración que contendrán, entre otras cosas, criterios comunes para garantizar la calidad. La finalidad de dichos criterios (que comprenden la documentación, la formación y capacitación del personal y los instrumentos de trabajo) será garantizar una calidad y uniformidad comparables de la patente comunitaria. La puesta en práctica de dichos acuerdos de colaboración, es decir, el cumplimiento de esas normas de calidad objetiva, se someterá a revisiones periódicas por parte de entidades independientes. Se compensará a las oficinas nacionales de patentes por las investigaciones que realicen.
- (2 quater) El sistema comunitario de patentes incluirá una cláusula de salvaguardia con arreglo a la cual el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la OEP, podrá acordar ampliar la participación de cualquier oficina nacional de patentes en actividades de búsqueda para hacer frente a problemas graves de capacidad que puedan surgir en la concesión de patentes comunitarias. Dichos acuerdos no deberán dar lugar a que disminuya la calidad de la patente comunitaria.

- (3) La adhesión de la Comunidad al Convenio de Múnich le permitirá figurar en el sistema del Convenio como territorio para el que podrá concederse una patente unitaria. Por consiguiente, la Comunidad podrá limitar el presente Reglamento en particular, a la creación del Derecho aplicable a la patente comunitaria una vez que se haya concedido ésta.
- (3 bis) También debería encomendarse a la Oficina la tarea de administrar la patente comunitaria, por ejemplo en lo que se refiere al cobro de tasas, al reparto de las tasas anuales a las oficinas nacionales de patentes de acuerdo con una clave de reparto que decidirá por unanimidad el Consejo y a la gestión del Registro de patentes comunitarias. También resulta adecuado encomendar a la Oficina otras tareas relativas a una patente comunitaria, por ejemplo la limitación de la patente previa solicitud del titular o el registro de la renuncia o caducidad de la patente. La Oficina, en tanto que órgano de la Organización Europea de Patentes, al llevar a cabo sus tareas de administración de la patente comunitaria, aplicará, respetando el Derecho comunitario, las disposiciones del Convenio de Múnich. La revisión de las decisiones adoptadas por la Oficina se regirán por el Convenio de Múnich.
- (4) El Derecho comunitario de patentes aplicable a la patente comunitaria no debe substituir a los Derechos de patentes de los Estados miembros ni al Derecho europeo de patentes establecido por el Convenio de Múnich. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus patentes como patentes comunitarias, ya que las patentes nacionales y las europeas siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus invenciones a escala comunitaria. Por consiguiente, el presente Convenio no afectará al derecho de los Estados miembros de conceder patentes nacionales.
- (4 bis) El Derecho sustantivo aplicable a la patente comunitaria, por ejemplo en lo que se refiere a patentabilidad, alcance de la protección de la patente, limitación de los efectos de la patente y agotamiento de los derechos, debe seguir los mismos principios que la legislación comunitaria vigente en relación con las patentes nacionales.

- (5) El objetivo de una patente comunitaria asequible aboga por la validez de una patente en toda la Comunidad en la lengua en que fuere concedida en virtud del Convenio de Múnich, sin perjuicio, no obstante, de la obligación del solicitante de presentar una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad. Por tanto, el régimen lingüístico de la patente comunitaria será, hasta el momento de la concesión, el mismo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea. Ello significa que el solicitante deberá presentar toda la documentación de la solicitud en una de las tres lenguas oficiales de la OEP y, en el momento de la concesión de la patente, deberá facilitar una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas de la OEP. Sin embargo, si el solicitante presenta su solicitud en una lengua distinta de las de la OEP y proporciona la traducción a una de las lenguas de la OEP, el coste de esa traducción correrá a cargo del sistema (“mutualización de los costes”). Por motivos de seguridad jurídica, en particular en las acciones por daños y perjuicios, de no discriminación y de difusión de la tecnología patentada, el solicitante deberá presentar, al concedérsele la patente, una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, salvo si un Estado miembro renuncia a la traducción a su lengua oficial. Las traducciones se presentarán a la OEP y los costes correrán a cargo del solicitante, que, al decidir el número y la longitud de las reivindicaciones que han de incluirse en la solicitud de la patente, influye en el coste de las traducciones.
- (5 bis) La tasa de renovación de una patente comunitaria no deberá superar el nivel de las tasas de renovación correspondientes de una patente europea media y será progresiva durante toda la vida de la patente comunitaria. El nivel de las tasas de procedimiento para la tramitación de una solicitud de patente comunitaria será el mismo independientemente del lugar en que se presente la solicitud y se lleve a cabo la búsqueda de anterioridad (la Oficina o la oficina nacional de patentes). El nivel de las tasas estará en función de los costes de tramitación de la patente comunitaria y no deberá dar lugar a subvenciones indirectas de las oficinas nacionales de patentes.
- (5 ter) Las tasas de renovación de la patente comunitaria se abonarán a la OEP, que retendrá el 50% para cubrir sus gastos, incluidos los costes de búsquedas llevadas a cabo por las oficinas nacionales de patentes. El 50% restante se distribuirá entre las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros de la Comunidad, de acuerdo con una clave de reparto que decidirá el Consejo por unanimidad.

- (6) Es preciso prevenir, en su caso, los efectos negativos que tendría un monopolio creado por una patente comunitaria por medio de un sistema de licencias obligatorias. Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación del Derecho de competencia comunitario por la Comisión o por las autoridades nacionales. No obstante, se debe confiar al Tribunal de la Patente Comunitaria la concesión de las licencias obligatorias en los casos que no entren en el ámbito del Derecho de competencia comunitario.
- (7) Dado que las patentes comunitarias son derechos comunitarios, el órgano comunitario competente debería estar habilitado para decidir acerca de las cuestiones que afectan a su validez. El sistema jurisdiccional de la patente comunitaria se basará en los principios de un tribunal unitario para la patente comunitaria, que garantice la uniformidad de la jurisprudencia, una elevada calidad de funcionamiento, la proximidad a los usuarios reales o potenciales y un bajo coste de funcionamiento. Razones de seguridad jurídica exigen que todas las acciones legales relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria se sometan a un mismo órgano jurisdiccional y que las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional se ejecuten en toda la Comunidad. Por consiguiente, conviene atribuir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas competencia exclusiva para una determinada categoría de acciones y demandas sobre la patente comunitaria y, en especial, para las acciones relacionadas con la violación y la validez de la misma. La competencia corresponderá, en primera instancia, al Tribunal de la Patente Comunitaria (TPC) creado por la decisión adoptada de conformidad con el artículo 225 A del Tratado y, en recurso, al Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Justicia podrá resolver en última instancia, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Este sistema jurisdiccional deberá haber sido creado y estar en funcionamiento a más tardar en enero de 2010. Hasta entonces, es preciso establecer un periodo transitorio durante el cual corresponderá a los tribunales nacionales conocer de los litigios que son competencia de los tribunales comunitarios. Una vez que esté en funcionamiento el sistema jurisdiccional definitivo, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha en que será aplicable. El sistema definitivo se aplicará a las acciones y solicitudes iniciadas a partir de esa fecha, mientras que los tribunales nacionales seguirán conociendo de las acciones iniciadas antes de esa fecha ante los tribunales nacionales.

- (7 bis) La sede del Tribunal de la Patente Comunitaria será en el Tribunal de Primera Instancia. Los jueces serán nombrados en función de su pericia y teniendo en cuenta sus conocimientos lingüísticos. El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá celebrar audiencias en Estados miembros distintos del de su sede.
- (7 ter) Los jueces serán nombrados por decisión unánime del Consejo por un periodo determinado. Los candidatos al nombramiento tendrán que poseer un alto nivel demostrado de pericia jurídica en Derecho de patentes. Los jueces estarán asistidos por expertos técnicos durante toda la instrucción de la causa.
- (7 quater) El Tribunal de la Patente Comunitaria sustanciará las causas en la lengua oficial del Estado miembro en que tenga su domicilio el demandado, o en la que elija el demandado de entre ellas cuando en un Estado miembro haya dos o más lenguas oficiales. A petición de las partes y con el consentimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria, cualquier lengua oficial de la UE podrá ser elegida lengua del procedimiento. El Tribunal de la Patente Comunitaria, de acuerdo con el reglamento de procedimiento, podrá oír a las partes personadas y a los testigos en una lengua oficial de la UE distinta de la del procedimiento. En ese caso, deberá facilitarse la traducción e interpretación de la otra lengua oficial de la UE a la lengua del procedimiento.
- (7 quinto) El Tribunal de la Patente Comunitaria será creado a más tardar el 1 de enero de 2010. Hasta ese momento, cada Estado miembro designará a un número reducido de tribunales nacionales, que entenderán en los litigios relativos a la patente comunitaria.

- (8) Resulta necesario que el órgano jurisdiccional que decida en materia de violación y de validez pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnización de los perjuicios fundándose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las competencias en materia de aplicación de las normas sobre responsabilidad penal y competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros.
- (9) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción prevista, y sobre todo la creación de un título unitario que produzca efectos en toda la Comunidad, sólo pueden lograrse a nivel comunitario. El presente Reglamento se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.
- (10) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento medidas de alcance general a efectos del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión <sup>4</sup>, conviene que tales medidas sean adoptadas con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

---

<sup>4</sup> DO L 184, de 17.7.1999, p. 23.

# CAPÍTULO I

## DISPOSICIONES GENERALES

### *Artículo 1*

#### **Derecho comunitario de patentes**

Por el presente Reglamento se establece un Derecho comunitario en materia de patentes de invención, que se aplicará a todas las patentes que designen la Comunidad concedidas por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada “la Oficina”) en virtud de lo dispuesto en el Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado “el Convenio de Múnich”) y a todas las solicitudes de patente europea en que se designe la Comunidad.

A efectos del presente Reglamento, dichas patentes se considerarán patentes comunitarias y el término “solicitud de patente comunitaria” se refiere a una solicitud de patente europea en la que se designe la Comunidad.

### *Artículo 2*

#### **Patente comunitaria**

1. La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad.
  
2. La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Se regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la aplicación del Derecho de competencia comunitario, ni el Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones ni de las disposiciones del Convenio de Munich en la medida en que no estén comprendidas en el presente Reglamento.

2 bis a 4    Suprimidos.

*Artículo 3*

**Aplicación a las zonas marinas y submarinas y al espacio**

1. El presente Reglamento se aplicará también a aquellas zonas marinas y submarinas adyacentes a un territorio de un Estado miembro, sobre las que dicho Estado ejerza, con arreglo al Derecho internacional, derechos soberanos o jurisdicción.
2. El presente Reglamento se aplicará a aquellas invenciones realizadas o utilizadas en el espacio extraatmosférico, incluidos los cuerpos celestes, y en objetos espaciales o sobre ellos, que estén bajo jurisdicción o control de uno o varios Estados miembros, con arreglo al Derecho internacional.

**CAPÍTULO II**

**DERECHO DE PATENTES**

**SECCIÓN 1**

**DERECHO A LA PATENTE**

*Artículo 4*

**Derecho a la patente comunitaria**

1. El derecho a la patente comunitaria pertenece al inventor o a su causahabiente.
2. Si el inventor fuere un empleado, el derecho a la patente comunitaria se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no pudiere determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que el empleado dependa.

3. Cuando la invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente comunitaria pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación o, si procede, la fecha más antigua de prioridad. Esta disposición sólo será aplicable si se hubiere publicado la primera solicitud de patente comunitaria con arreglo al artículo 93 del Convenio de Múnich.

#### *Artículo 5*

#### **Reivindicación del derecho a la patente comunitaria**

1. Si la patente comunitaria se hubiere concedido a una persona no facultada en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 4, la persona facultada de acuerdo con este artículo podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones, reivindicar que se le transfiera la patente en calidad de titular.
2. Cuando una persona no tenga derecho más que a una parte de la patente comunitaria, podrá reivindicar, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la transferencia de la patente en calidad de cotitular.
3. Los derechos contemplados en los apartados 1 y 2 sólo podrán ejercerse judicialmente dentro de un plazo de tres años a contar desde la fecha en que se hubiese publicado la mención de la concesión de la patente comunitaria en el Boletín de la patente comunitaria contemplado en el artículo 57. Esta disposición no se aplicará si el titular de la patente, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, sabía que no tenía derecho a ella.
4. La interposición de una demanda judicial será objeto de inscripción en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56. Se inscribirá igualmente la resolución con fuerza de cosa juzgada relativa a la demanda o todo desistimiento.

## *Artículo 6*

### **Efectos del cambio de titularidad de la patente comunitaria**

1. Cuando se produjere un cambio completo de titularidad de una patente comunitaria como consecuencia del proceso judicial a que se refiere el artículo 5, las licencias y cualesquiera otros derechos se extinguirán por la inscripción de la persona facultada en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56.
2. Si, antes de inscribir la interposición de la demanda judicial,
  - a) el titular de la patente hubiere explotado la invención en el territorio de la Comunidad o hubiere hecho preparativos efectivos y serios con este fin,o si
  - b) el titular de una licencia la hubiere obtenido y hubiere explotado la invención en el territorio de la Comunidad o hubiere hecho preparativos efectivos y serios con este fin, podrá continuar esta explotación siempre que solicite una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de patentes comunitarias. Dispondrá para realizarlo del plazo prescrito por el Reglamento de ejecución. La licencia se concederá para un período y con unas condiciones razonables.
3. El apartado 2 no se aplicará si el titular de la patente o de la licencia hubiere actuado de mala fe en el momento de comenzar la explotación de la invención o de hacer los preparativos con este fin.

**SECCIÓN 2**  
**EFFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE COMUNITARIA**

*Artículo 7*

**Prohibición de la explotación directa de la invención**

La patente comunitaria conferirá a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero que no tenga su consentimiento:

- a) fabricar, ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines;
- b) utilizar un procedimiento objeto de la patente u ofrecerlo para que se utilice en la Comunidad cuando el tercero sepa, o las circunstancias hagan evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente;
- c) ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines.

*Artículo 8*

**Prohibición de la explotación indirecta de la invención**

1. La patente comunitaria conferirá a su titular, además del derecho que se confiere en virtud del artículo 7, el derecho de prohibir, a cualquier tercero que no tenga su consentimiento, proporcionar u ofrecerse a proporcionar, en la Comunidad, a persona distinta de la facultada para explotar la invención patentada, los medios relacionados con algún elemento esencial de esa invención para llevarla a efecto en dicho territorio, cuando el tercero sepa, o las circunstancias hagan evidente, que estos medios son aptos y están destinados a llevarla a efecto.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán cuando los medios para llevarla a efecto fueren productos que se encuentren normalmente en el comercio, salvo si el tercero incitara a la persona a quien ha hecho la entrega a cometer los actos prohibidos por el artículo 7.
3. No se considerarán personas facultadas para explotar la invención, a efectos del apartado 1, las que realizaren los actos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 9.

*Artículo 8 bis*

Suprimido

*Artículo 9*

**Limitación de los efectos de la patente comunitaria**

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán:

- a) a los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales;
- b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención patentada;
  - (b.1) actos ejecutados con objeto de llevar a cabo las pruebas y ensayos de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2001/82/CE o el artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE con respecto a toda patente que proteja el producto de referencia con arreglo a una de ambas Directivas;
- c) a la preparación extemporánea de medicamentos para casos individuales efectuada en una farmacia y con receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados;

- d) al empleo de la invención patentada a bordo de buques de países distintos de los Estados miembros, en el casco, máquinas, pertrechos, aparejos y otros accesorios, cuando estos navíos entren temporal o accidentalmente en las aguas de los Estados miembros, siempre que la invención patentada se utilice exclusivamente para las necesidades del buque;
- e) al empleo de la invención patentada en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de otros medios de transporte de países distintos de los Estados miembros, o de accesorios de estos aparatos, cuando penetren temporal o accidentalmente en el territorio de los Estados miembros;
- f) a los actos previstos por el artículo 27 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, de 7 de diciembre de 1944, cuando estos actos afecten a aeronaves de un Estado, distinto de los Estados miembros.
- g) a la utilización por un agricultor del producto de su cosecha para la propagación o multiplicación de su propia explotación, siempre y cuando el material de reproducción vegetal haya sido vendido o comercializado de otra forma al agricultor, con fines agrícolas, por el titular de la patente o con su consentimiento. El alcance y los métodos detallados de dicha utilización están establecidos en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94;
- h) a la utilización por un agricultor de animales protegidos con fines de explotación ganadera, siempre y cuando los animales de cría o cualquier otro material de reproducción animal hayan sido vendidos o comercializados de otra forma al agricultor por el titular de la patente o con su consentimiento. Dicha utilización incluye el suministro del animal o de otro material de reproducción animal para su actividad agrícola, pero no la venta en el contexto o con fines de una actividad reproductiva comercial;
- i) a los actos permitidos de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador mediante derechos de autor, en particular los permitidos por las disposiciones de dicha Directiva en materia de descompilación e interoperabilidad.
- j) a los actos permitidos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de invenciones biotecnológicas.

### *Artículo 9 bis*

#### **Uso por el gobierno**

Cualquier disposición de la legislación de un Estado miembro que permita el uso no comercial de patentes nacionales por o para los poderes públicos podrá aplicarse a patentes comunitarias, pero sólo en la medida en que su uso responda a necesidades esenciales de la defensa o la seguridad. Se informará en cuanto sea razonablemente posible al titular de una patente del acto y el gobierno de que se trate lo compensará en relación con el acto. Los tribunales nacionales del Estado miembro de que se trate serán competentes para cualquier controversia sobre la posible utilización de la patente comunitaria con arreglo al presente artículo o el importe de la compensación.

### *Artículo 10*

#### **Agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la patente comunitaria**

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán a los actos relativos al producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros, después de que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

### *Artículo 11*

#### **Derechos conferidos por la solicitud de patente comunitaria después de su publicación**

1. Podrá exigirse una indemnización razonable, fijada según las circunstancias, a cualquier tercero que, entre la fecha de publicación de una solicitud de patente comunitaria y la fecha de publicación de la mención de concesión de la patente comunitaria, haya procedido a una explotación de la invención que, después de este período, estaría prohibida en virtud de la patente comunitaria.

2. Al fijar la indemnización razonable, los tribunales tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas sobre la parte perjudicada por la explotación de la invención, así como los beneficios inmerecidos realizados por la persona que explote la invención y el comportamiento y la buena o mala fe de las partes. La indemnización no será punitiva.
3. A los efectos del apartado 2, toda persona que explote la invención que tenga su residencia o su sede principal de negocios en un Estado miembro cuya lengua oficial, que también sea una lengua oficial comunitaria, no sea la lengua en la que se hubiera publicado la solicitud de patente, se supone que no tiene conocimiento ni ha tenido motivos razonables para que obrase en su conocimiento que la explotación de la invención estuviera prohibida en virtud de la patente comunitaria después de haber sido concedida. En tal situación, la indemnización razonable será preceptiva sólo para el período a partir del momento en que se le haya notificado una traducción de las reivindicaciones de la patente en la lengua oficial del Estado miembro de su residencia o de su sede principal de negocios.
- 3bis. El solicitante de la patente no tendrá derecho a indemnización en la medida en que, debido a una traducción incorrecta de las reivindicaciones de la patente que haya sido notificada con arreglo al apartado 3, la persona que explote la invención no tenía conocimiento y no tenía motivo alguno razonable para que obrase en su conocimiento que la explotación estuviera prohibida en virtud de la patente comunitaria después de haber sido concedida.
4. Cuando el Estado miembro contemplado en el apartado 3 tenga dos o más lenguas oficiales que sean también lenguas oficiales de la Comunidad, la persona que explote la invención tendrá derecho a notificación en la lengua oficial de su elección.

## *Artículo 12*

### **Derecho fundado en una utilización anterior de la invención**

1. La patente comunitaria no podrá oponerse frente a la persona que utilizó la invención en la Comunidad o hizo preparativos efectivos y serios con vistas a tal utilización, de buena fe y para los fines de su empresa, antes de la fecha de presentación o, si se hubiere reivindicado una prioridad, de la fecha de prioridad de la solicitud que motivó la concesión de la patente (en lo sucesivo denominada “usuario anterior”); el usuario anterior tendrá derecho a seguir efectuando, para los fines de su empresa, la mencionada utilización o utilizando la invención como hubiese previsto en los preparativos.
2. El derecho del usuario anterior solo podrá ser objeto de cesión entre vivos o transmisión por causa de muerte con la empresa de éste, o con la parte de su empresa en que tuviesen lugar la utilización o los preparativos de ésta.

## *Artículo 13*

### **Patentes de procedimiento: carga de la prueba**

1. Si el objeto de una patente comunitaria fuere un procedimiento que permita obtener un producto nuevo, cualquier producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de la patente se considerará, salvo prueba en contrario, obtenido por dicho procedimiento.
2. La inversión de la carga de la prueba establecida en el apartado 1 se aplicará asimismo cuando exista una alta probabilidad de que el mismo producto haya sido obtenido mediante el procedimiento y el titular de la patente comunitaria no haya podido, pese a haberlo intentado razonablemente, determinar el procedimiento efectivamente utilizado.
3. Si se adujeren pruebas en contrario, se tomarán en consideración los intereses legítimos del demandado en la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.

**SECCIÓN 3**  
**DE LA PATENTE COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD**

*Artículo 14*

**Asimilación de la patente comunitaria a una patente nacional**

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 15 a 24, la patente comunitaria, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una patente nacional del Estado miembro en cuyo territorio, según el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56:
  - a) el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede en la fecha presentación de la solicitud de patente europea;
  - b) en su defecto, cuando el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha;
  - c) Suprimido.

En los demás casos, el Estado miembro contemplado será aquél en que tenga su sede la Organización Europea de Patentes.

2. Si en el Registro de patentes comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cosolicitantes, se aplicará el párrafo primero del apartado 1 al primer inscrito. Si esto no fuere posible, el párrafo primero del apartado 1 se aplicará por el orden de su inscripción a los cosolicitantes siguientes. Cuando el párrafo primero del apartado 1 no se aplique a ningún cosolicitante, será de aplicación el párrafo segundo del apartado 1.
3. Suprimido.

### *Artículo 15*

#### **Transmisión**

1. La transmisión de la patente comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes del contrato, salvo que resultare de una resolución judicial. Faltando estos requisitos la transmisión será nula. La transmisión se registrará en el Registro de patentes comunitarias.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6, la transmisión no afectará a los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de transmisión.
3. La transmisión sólo podrá oponerse frente a terceros después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56 y dentro de los límites establecidos por los documentos contemplados en el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. No obstante, antes de su inscripción, la transmisión podrá tener efecto frente a terceros que hubieren adquirido derechos después de la fecha de la transmisión pero que tuvieren conocimiento de ésta en el momento de adquirir estos derechos.

### *Artículo 16*

#### **Derechos reales**

1. La patente comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.
2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56 y se publicará en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57.

### *Artículo 17*

#### **Ejecución forzosa**

1. La patente comunitaria podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.
2. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56 del presente Reglamento y se publicará en el Boletín de la patente comunitaria contemplado en el artículo 57.

### *Artículo 18*

#### **Procedimiento de insolvencia**

1. Las patentes comunitarias sólo podrán incluirse en un procedimiento de insolvencia incoado en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de intereses principales del deudor.
2. En caso de copropiedad de una patente comunitaria, el apartado 1 será aplicable a la parte correspondiente del copropietario.
3. Cuando una patente comunitaria quede incluida en un procedimiento de insolvencia, a petición de la autoridad nacional competente se efectuará en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56 la inscripción pertinente, que se publicará en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57.

### *Artículo 19*

#### **Licencias contractuales**

1. La patente comunitaria podrá ser objeto de licencias para la toda la Comunidad o parte de ella. Las licencias podrán ser exclusivas y no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por la patente comunitaria podrán invocarse contra el licenciatario que viole alguno de los límites del contrato de licencia.

3. Los apartados 2 y 3 del artículo 15 serán aplicables a la concesión o a la transmisión de una licencia de una patente comunitaria.

#### *Artículo 20*

#### **Licencias de pleno derecho**

1. El titular de una patente comunitaria podrá presentar una declaración escrita ante la Oficina diciendo que está dispuesto a autorizar a cualquier interesado para que utilice la invención en calidad de licenciataria contra el pago de un canon adecuado. En tal caso, se reducirán las tasas anuales por el mantenimiento de la patente comunitaria debidas después de recibir la declaración; el importe de la reducción se fijará en el Reglamento relativo a las tasas contemplado en el artículo 60. Si se produjere un cambio total de titularidad de la patente como consecuencia de una demanda judicial contemplada en el artículo 5, se considerará retirada la declaración en la fecha de inscripción del nombre de la persona habilitada en el Registro de patentes comunitarias.
2. La declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante comunicación por escrito dirigida a la Oficina, mientras el titular de la patente no haya sido informado de la intención de utilizar la invención. Esta retirada surtirá efecto a partir del momento en que la Oficina reciba dicha comunicación. El importe de la reducción de las tasas anuales se satisfará en el plazo de un mes a contar desde la retirada; será aplicable el apartado 2 del artículo 25, debiendo entenderse que el plazo de seis meses comienza a contarse al expirar el plazo prescrito anteriormente.
3. La declaración no podrá presentarse mientras una licencia exclusiva se halle inscrita en el Registro de patentes comunitarias o mientras una petición de inscripción de tal licencia se encuentre depositada ante la Oficina.
4. En virtud de la declaración, cualquier persona estará habilitada para utilizar la invención en calidad de licenciataria, en las condiciones que se dispongan en el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. A los efectos del presente Reglamento, una licencia obtenida en las condiciones del presente artículo se considerará licencia contractual.

5. Si una de las partes lo solicita por escrito, el Tribunal de la Patente Comunitaria fijará el importe adecuado del canon contemplado en el apartado 1 o lo modificará, si se produjeran o se conocieran hechos que revelen que el importe es claramente inadecuado.
6. No se admitirá solicitud alguna de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de patentes comunitarias una vez hecha la declaración, a menos que ésta sea retirada o se considere que lo ha sido.
7. Los Estados miembros no podrán conceder licencias de pleno derecho sobre una patente comunitaria.

### *Artículo 21*

#### **Concesión de licencias obligatorias**

1. El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá conceder licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de la patente comunitaria, a solicitud de cualquier persona hecha al expirar un plazo de cuatro años desde la presentación de la solicitud de patente y de tres años desde su concesión, en el caso de que el titular de la patente no la hubiere explotado en la Comunidad en condiciones razonables, o no hubiere hecho preparativos serios y efectivos con este fin, a menos que justifique su inacción con razones legítimas. Cuando se determine la falta o insuficiencia de explotación de la patente, no se harán distinciones entre los productos que tengan su origen en la Comunidad y los productos importados.
2. A petición del titular de una patente nacional o comunitaria o de un derecho de obtención vegetal, que no pueda explotar su patente (segunda patente) o su derecho de obtención vegetal nacional o comunitario sin perjudicar a otra patente comunitaria (primera patente), el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá concederle una licencia obligatoria sobre la primera patente, siempre que la invención o la obtención vegetal reivindicada en la segunda patente o derecho de obtención vegetal suponga un avance técnico importante, de considerable interés

económico, en comparación con la invención que se reivindicó en la primera patente. En caso de licencia obligatoria en favor de una patente o de un derecho de obtención vegetal dependiente, el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia recíproca en condiciones razonables para utilizar la invención patentada o la obtención vegetal protegida.

3. Suprimido.

3 bis. En períodos de crisis o demás situaciones de extrema urgencia, incluidas las situaciones relacionadas con intereses públicos de extrema importancia, el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá autorizar, a petición de un Estado miembro, la explotación de una patente comunitaria.

4. En los casos relacionados con la tecnología de los semiconductores, sólo será posible la explotación sin la autorización del titular del derecho en las situaciones contempladas en el apartado 3 bis.

5. Sólo podrá concederse la licencia o explotación contemplada en los apartados 1 y 2 si el potencial usuario hubiere intentado obtener la autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables, y esos intentos no hubieren surtido efecto en un plazo prudencial. La autoridad que conceda la licencia podrá, no obstante, eximir de esta condición en las situaciones contempladas en el apartado 3 bis. En dichas situaciones, se enviará una notificación al titular del derecho tan pronto como sea razonablemente posible.

6. Las normas de desarrollo aplicación y los procedimientos de aplicación de los principios contenidos en el presente artículo se fijarán en los instrumentos correspondientes.

**Requisitos de las licencias obligatorias**

1. Cuando conceda la licencia de explotación obligatoria, de conformidad con el artículo 21, el Tribunal de la Patente Comunitaria precisará los tipos de utilización que cubre y los requisitos que habrán de cumplirse. Se aplicarán los requisitos siguientes:
  - a) el alcance y duración de la explotación se limitarán a los fines para los que se autorizó ésta;
  - b) la explotación será no exclusiva;
  - c) no podrá cederse la explotación, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
  - d) la explotación se autorizará principalmente para el abastecimiento del mercado interior de la Comunidad;
  - e) el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá decidir, fundándose en una petición motivada, que la autorización ha finalizado, sin perjuicio de la adecuada protección de los intereses legítimos de las personas que hubieren recibido la autorización, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
  - f) el titular de la licencia pagará al propietario del derecho una remuneración adecuada, que se fijará teniendo en cuenta el valor económico de la autorización;
  - g) en caso de licencia obligatoria en beneficio de una patente dependiente o de un derecho de obtención vegetal, no podrá cederse la explotación que se autorizó para la primera patente, salvo si se cediere asimismo la segunda patente o el derecho de obtención vegetal.
2. Suprimido.

### *Artículo 23*

#### **Oponibilidad frente a terceros**

1. Los actos jurídicos relativos a la patente comunitaria que se contemplan en los artículos 16 a 22 sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro de patentes comunitarias. No obstante, aun antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la patente teniendo conocimiento de dichos actos.
2. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que adquiriera la patente comunitaria o un derecho sobre la patente comunitaria por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal.

### *Artículo 24*

#### **Solicitud de patente comunitaria como objeto de propiedad**

1. Se aplicarán a la solicitud de patente comunitaria los artículos 9 bis, 14 a 19, los apartados 3 a 6 del artículo 21 y el artículo 22, entendiéndose que todas las referencias al Registro de patentes comunitarias incluyen referencias al Registro de patentes europeas establecido por el Convenio de Múnich.
2. Los derechos adquiridos por terceros respecto a la solicitud de patente europea contemplada en el apartado 1, conservarán sus efectos en relación con la patente comunitaria expedida en virtud de dicha solicitud.

## CAPÍTULO II BIS

### TRADUCCIONES OBLIGATORIAS DE LA PATENTE COMUNITARIA

#### *Artículo 24 bis*

#### **Traducciones obligatorias de la patente comunitaria**

1. Si se concede la patente, el solicitante habrá de depositar una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, a menos que todos los Estados miembros que tengan una lengua determinada como lengua oficial, o una de las lenguas oficiales, convengan en renunciar a la traducción a dicha lengua. La traducción se depositará, a elección del solicitante, bien directamente en la Oficina, bien a través de la oficina de patentes nacional de un Estado miembro que realice dicha disposición y que tenga como lengua oficial o una de las lenguas oficiales la lengua de la traducción.

Cuando la traducción se deposite directamente en la Oficina, ésta la pondrá inmediatamente a disposición de las oficinas de patentes nacionales de los Estados miembros y del público haciéndola aparecer en su base de datos en Internet.

Cuando la traducción se deposite a través de una oficina de patentes nacional ésta transmitirá inmediatamente la traducción a la Oficina, que la pondrá a disposición de las oficinas de patentes nacionales de los demás Estados miembros y del público haciéndola aparecer en su base de datos en Internet.

2. La decisión de uno o más Estados miembros de renunciar a una traducción, mencionada en el apartado 1, deberá comunicarse a la Comisión en una declaración, que aquélla publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, si las traducciones a lenguas comunitarias distintas de las exigidas para la concesión de la patente según lo dispuesto en el Convenio de Munich se presentan y depositan ante la Oficina en un plazo máximo de nueve<sup>5</sup> meses a partir de la

---

<sup>5</sup> Las propuestas de modificación del Convenio sobre la Patente Europea deberán incluir también la propuesta de aumentar el período que contempla el apartado 1 del artículo 99 del Convenio para la presentación de las notificaciones de oposición, de nueve a **doce meses**.

concesión de la patente, en las condiciones especificadas en las normas de aplicación, el titular de la patente podrá explotar los derechos otorgados por dicha patente a partir de la fecha de publicación de la notificación de concesión de la patente.

4. Si las traducciones contempladas en el presente artículo no se depositan en el plazo establecido en el apartado 3, se considerará que la patente comunitaria es nula desde el inicio.

#### *Artículo 24 ter*

### **Conversión en una patente europea que designe uno o más Estados miembros**

1. (suprimido)
2. El titular de la patente podrá, previa solicitud presentada en la Oficina, en el plazo límite establecido en el apartado 3 del artículo 24 bis y en las condiciones especificadas por las disposiciones del Convenio de Munich, optar por que la patente comunitaria se convierta en una patente europea que designe uno o varios Estados miembros.

#### *Artículo 24 quater*

### **Efectos de traducciones incorrectas**

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 3bis del Artículo 44, un presunto infractor, que en buena fe esté explotando o haya efectuado preparativos serios y efectivos para explotar la invención, cuya explotación no constituiría infracción de la patente con arreglo a la traducción contemplada en los artículos 24 bis o 58, pero constituye infracción con arreglo a la lengua en la que se haya concedido la patente, podrá, en el Estado miembro en cuya lengua oficial se haya facilitado la traducción incorrecta, continuar, sujeto al pago de una indemnización adecuada, la explotación de que se trate a efectos de actividad empresarial en el territorio del Estado miembro de que se trate, durante treinta meses a partir del momento en el que se le haya notificado una traducción corregida o dicha traducción se haya hecho pública de conformidad con dichos artículos. Este derecho no podrá transferirse. El Artículo 10 no es de aplicación.

2. Si el Estado miembro mencionado en el apartado 1 tuviera dos o más lenguas oficiales que sean también lenguas oficiales de la Comunidad, el apartado 1 se aplicaría al presunto infractor en lo que se refiere a la lengua de su elección.

*Artículo 24 quinto*

**Rango jurídico de las traducciones**

Las traducciones indicadas en los artículos 24 bis y 58 que hayan sido realizadas por una persona autorizada con arreglo a la legislación de un Estado miembro se considerarán conformes al original en dicho Estado hasta prueba de lo contrario. La presunción podrá refutarse en cualquier momento mediante la presentación del texto original.

**CAPÍTULO III**  
**VIGENCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA PATENTE COMUNITARIA**

**SECCIÓN 1**  
**VIGENCIA Y CADUCIDAD**

*Artículo 25*

**Tasas anuales**

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución que se contempla en el artículo 60, se pagarán a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor las patentes comunitarias. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año durante el cual se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57.
2. Cuando no se hubiere efectuado el pago de una tasa anual antes de su vencimiento, dicha tasa podrá pagarse aún válidamente en un plazo de seis meses a partir de la fecha del vencimiento, siempre que se pague a la par una sobretasa.
3. Si la tasa anual de una patente comunitaria venciere en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que se hubiese publicado la concesión de la patente comunitaria, dicha tasa anual se considerará válidamente pagada siempre que el pago se efectúe dentro del plazo mencionado en el apartado 2. En este caso no se impondrá sobretasa alguna.

## *Artículo 26*

### **Renuncia**

1. La patente comunitaria no podrá ser objeto de renuncia más que en su totalidad.
2. La renuncia será presentada por escrito por el titular de la patente ante la Oficina y no surtirá efecto sino después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias.
3. La renuncia sólo podrá inscribirse en el Registro de patentes comunitarias con el acuerdo de la persona que sea beneficiaria de un derecho real inscrito en el Registro o en cuyo nombre se hubiere practicado una inscripción en virtud de la primera frase del apartado 4 del artículo 5. Si en el Registro estuviere inscrita una licencia, la renuncia sólo se inscribirá si el titular de la patente demuestra que ha informado previamente al licenciatarario de su intención de renunciar; la inscripción se efectuará cuando expire el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59 y de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Múnich.

## *Artículo 27*

### **Caducidad**

1. La patente comunitaria caducará:
  - a) al término de un periodo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud;
  - b) por renuncia del titular de la patente, en las condiciones previstas en el artículo 26;
  - c) cuando la tasa anual y, en su caso, la sobretasa no hayan sido satisfechas a su debido tiempo.
2. Se considerará que la caducidad de la patente comunitaria por falta de pago de una tasa anual y, en su caso, de la sobretasa dentro de los plazos fijados, tuvo lugar en el momento del vencimiento de la tasa anual.

3. La Oficina registrará la caducidad de la patente comunitaria de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Múnich.

*Artículo 27 bis*

**Restitutio in integrum**

1. El titular de una patente comunitaria que, pese a poder demostrar que hizo todo lo posible dadas las circunstancias, no haya podido cumplir un plazo de la Oficina, podrá, previa petición, ver restituidos sus derechos si el incumplimiento del plazo dio lugar directamente, en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento, a la pérdida de un derecho o de una vía de recurso ante la Oficina. Se aplicarán los procedimientos de *restitutio in integrum* establecidos en el Convenio de Múnich.
2. Si se restituyen los derechos al titular de una patente, éste no podrá invocar sus derechos respecto de un tercero que, actuando de buena fe, haya empezado a explotar, o a hacer preparativos formales y efectivos para explotar en la Comunidad, una invención cubierta por una patente comunitaria durante el periodo que media entre la pérdida del derecho mencionada en el apartado 1 y la publicación de la notificación de restitución de dicho derecho.

**SECCIÓN 2**

**NULIDAD Y LIMITACIÓN DE LA PATENTE COMUNITARIA**

*Artículo 28*

**Causas de nulidad**

1. La declaración de nulidad de la patente comunitaria sólo podrá asentarse en alguna de las causas siguientes:
  - a) que el objeto de la patente no sea patentable según los artículos 52 a 57 del Convenio de Múnich;

- b) que la patente no explique la invención de manera lo suficientemente clara y completa como para que un especialista pueda ejecutarla;
  - c) que el objeto de la patente vaya más allá del contenido de la solicitud que se presentó o, si la patente se concedió como consecuencia de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud de patente presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 del Convenio de Múnich, que el objeto de la patente vaya más allá del contenido de la solicitud inicial que se presentó;
  - d) que la protección conferida por la patente se haya ampliado;
  - e) que el titular de la patente no tenga derecho a ella con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del presente Reglamento;
  - f) que el objeto de la patente no sea nuevo respecto del contenido de una solicitud de patente nacional o de una patente nacional hecha accesible al público en un Estado miembro en la fecha de presentación o posterior o, si se reivindicase una prioridad, en la fecha de prioridad de la patente comunitaria cuando la fecha de presentación o la fecha de prioridad sea anterior a dicha fecha.
2. Si los motivos de nulidad no afectaren a la patente más que parcialmente, la nulidad se declarará en forma de una limitación correspondiente de la patente. La limitación podrá llevarse a cabo a través de una modificación de las reivindicaciones.
3. En los procedimientos ante los tribunales a que se refiere el artículo 30 en relación con la validez de la patente comunitaria, el titular de la patente tendrá derecho a limitar la patente modificando las reivindicaciones. A partir de ese momento, la patente limitada constituirá la base para el procedimiento.

### *Artículo 29*

#### **Efectos de la nulidad**

1. La declaración de nulidad, total o parcial, implicará que desde el principio la patente comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.
2. El efecto retroactivo de la patente no afectará a:
  - a) las resoluciones sobre violación de patente que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de nulidad;
  - b) los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a dicha resolución; no obstante, podrá reclamarse la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato por motivos de equidad y en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

### *Artículo 29 bis*

#### **Petición de limitación**

A petición del titular de una patente, presentada ante la Oficina, la patente comunitaria podrá estar sujeta a una limitación en forma de modificación de las reivindicaciones. Se aplicarán las disposiciones del Convenio de Múnich relativas a la solicitud de limitación.

**CAPÍTULO IV**  
**COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES**  
**RELATIVAS A LA PATENTE COMUNITARIA**

**SECCIÓN 1**  
**ACCIONES RELATIVAS A LA VALIDEZ Y VIOLACIÓN DE LA PATENTE Y A LA**  
**UTILIZACIÓN DE LA INVENCIÓN**

*Artículo 30*

**Acciones y demandas relativas a la patente comunitaria - Competencia exclusiva del**  
**Tribunal de Justicia**

1. La patente comunitaria podrá ser objeto de acciones de nulidad o violación o declaración de ausencia de violación de una patente, de acciones relacionadas con la utilización de la invención antes de la concesión de la patente o con el derecho fundado en una utilización anterior de la patente, o de demandas de reconvención por nulidad, o de una solicitud de concesión o revocación de una licencia obligatoria. Podrá ser asimismo objeto de acciones o demandas por daños y perjuicios o relativas a medidas provisionales o cautelares o solicitudes de determinación de compensación.
  
2. De conformidad con la decisión por la que se otorga al Tribunal de Justicia competencia en los asuntos relativos a la patente comunitaria, adoptada en virtud del artículo 229 bis del Tratado, el Tribunal de Justicia gozará de competencia exclusiva para conocer de las demandas y acciones contempladas en el apartado 1, salvo en el caso del artículo 9 bis. Con arreglo a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 225 A del Tratado, dichas demandas y acciones se interpondrán en primera instancia ante el Tribunal de la Patente Comunitaria y, en recurso, ante el Tribunal de Primera Instancia.

### *Artículo 31*

#### **Acción de nulidad**

1. La acción de nulidad de una patente comunitaria sólo podrá fundamentarse en las causas de nulidad que se enumeran en el apartado 1 del artículo 28.
2. Cualquier persona o la Comisión actuando en interés de la Comunidad, podrá ejercer la acción de nulidad; no obstante, en el supuesto contemplado en la letra e) del apartado 1 del artículo 28, sólo podrá ejercerla la persona habilitada para ser inscrita en el Registro de patentes comunitarias en calidad de titular de la patente o conjuntamente por todas aquellas personas habilitadas para ser inscritas en calidad de cotitulares de esta patente, con arreglo al artículo 5.
3. La acción podrá ejercerse aunque siga abierto el plazo para formalizar oposición o mientras estuviere pendiente un procedimiento de oposición ante la Oficina.
4. Podrá ejercerse la acción incluso si hubiere caducado la patente comunitaria.

### *Artículo 32*

#### **Demanda de reconvención por nulidad**

1. La demanda de reconvención por nulidad de una patente comunitaria sólo podrá fundamentarse en las causas de nulidad que se enumeran en el apartado 1 del artículo 28.
2. Si la demanda de reconvención se interpusiese en un litigio en que el titular de la patente no fuera parte, se le informará de ello y podrá intervenir en el litigio.

### *Artículo 33*

#### **Acción por violación**

1. La acción de violación sólo podrá fundamentarse en los hechos que se contemplan en los artículos 7, 8 y 19.
2. Podrá ejercer la acción por violación el titular de la patente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el contrato de licencia, el licenciataria sólo podrá ejercer la acción por violación de una licencia comunitaria con el consentimiento de aquél. No obstante, el detentador de una licencia exclusiva podrá ejercer esta acción si el titular de la patente comunitaria no lo hiciere, tras haber sido requerido para ello, en un plazo adecuado.
3. El titular de la patente estará legitimado para intervenir en el proceso por violación entablado por el licenciataria en virtud del apartado 2.
4. En el proceso por violación entablado por el titular de la patente en virtud del apartado 2 estará legitimado para intervenir el titular de la patente.

### *Artículo 34*

#### **Acción declarativa de la ausencia de violación de una patente**

1. Cualquier persona podrá ejercer una acción contra el titular de la patente o el beneficiario de una licencia exclusiva para que se declare que la actividad económica que realiza o ha realizado dicha persona, con vistas a la cual hizo preparativos efectivos o que prevé emprender, no afecta a los derechos contemplados en los artículos 7, 8 y 19.
2. (suprimido)

### *Artículo 35*

#### **Acción relativa a la utilización de la invención antes de la concesión de la patente**

1. El solicitante o el titular de la patente ejercerán la acción relativa a la utilización de la invención durante el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el contrato de licencia, un licenciataria sólo podrá ejercer dicha acción si el solicitante o el titular de la patente lo consiente. No obstante, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer dicha acción si el solicitante o el titular de la patente comunitaria no lo hiciere tras haber sido requerido para ello dentro de un plazo determinado.
2. El Tribunal de la Patente Comunitaria no podrá pronunciarse sobre el fondo de un asunto hasta que no se publique la notificación de la concesión de la patente.

### *Artículo 36*

#### **Acción relativa al derecho fundado en una utilización anterior de la invención**

El usuario anterior o la persona a la que este hubiere transferido su derecho de conformidad con el apartado 2 del artículo 12 ejercerán la acción relativa al derecho fundado en una utilización anterior de la invención que se contempla en el apartado 1 de dicho artículo, para que se declare su derecho de utilizar la correspondiente invención.

### *Artículos 37 - 38 – 39 - 40*

Suprimidos.

#### *Artículo 41*

### **Alcance de la competencia**

En las acciones previstas en los artículos 33 a 36, los tribunales comunitarios a que se refiere el artículo 30 serán competentes para pronunciarse sobre los hechos que se hubieren cometido y las actividades que se hubieren llevado a cabo en parte o la totalidad del territorio, zona o espacio en los que se aplique el presente Reglamento.

#### *Artículo 42*

### **Medidas provisionales y cautelares**

Los tribunales comunitarios a que se refiere el artículo 30 podrán adoptar cualquier medida provisional o cautelar que sea necesaria de conformidad con sus estatutos o reglamentos. Entre ellas podrán hallarse, por ejemplo, medidas destinadas a prevenir actos de violación del derecho concedido por la patente y, en particular, a prevenir la introducción en los canales comerciales comunitarios de bienes supuestamente producidos con violación de patente, incluidos los bienes importados inmediatamente después del despacho de aduana, así como medidas destinadas a proteger las pruebas de la supuesta violación, y medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las medidas antes mencionadas, incluidas las de carácter pecuniario.

#### *Artículo 43*

### **Sanciones**

Si en una de las acciones contempladas en el artículo 33 los tribunales a que se refiere el artículo 30 comprobaren que el demandado ha violado una patente comunitaria, podrán dictar los autos siguientes:

- a) un auto que prohíba al demandado seguir realizando los actos que violaron la patente;
- b) un auto de incautación de los objetos producidos con violación de la patente;

- c) un auto de incautación de los bienes, materiales e instrumentos destinados a la realización de la invención protegida y que hubieren sido objeto de entrega o de ofrecimiento de entrega en las condiciones que se establecen en el artículo 8;
- d) cualquier auto que imponga otros tipos de medidas en función de las circunstancias o necesario para garantizar el cumplimiento de los autos contemplados en las letras a), b) y c), incluidas medidas de carácter pecuniario.

#### *Artículo 44*

#### **Acciones o demandas por daños y perjuicios**

1. Los tribunales comunitarios a que se refiere el artículo 30 podrán ordenar el pago de daños y perjuicios para indemnizar por los daños subyacentes a las acciones contempladas en los artículos 31 a 36.
2. Al determinar los daños y perjuicios adecuados, los tribunales tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas causadas por la lesión a la parte perjudicada, así como los beneficios no merecidos obtenidos por el infractor y el comportamiento y la buena o mala fe de las partes. Los daños y perjuicios no serán punitivos.
3. A los efectos del apartado 2, el supuesto infractor que tenga su domicilio o su sede en un Estado miembro cuya lengua oficial, que sea también una lengua oficial de la Comunidad, no fuere la lengua en que se concedió la patente o en que se hizo accesible al público la traducción de las reivindicaciones de la patente, de conformidad con los artículos 24 bis o 58, gozará de la presunción de no haber sabido ni haber tenido motivos razonables para saber que había lesionado la patente. En tales circunstancias, sólo se deberán daños y perjuicios por violación de la patente respecto del período que empiece a computarse desde el momento en que se le notifique una traducción de las reivindicaciones de la patente en la lengua del Estado miembro en que el presunto infractor tenga su domicilio o su sede.

- 3 bis. El titular de la patente no tendrá derecho a daños y perjuicios en la medida en que, debido a una traducción errónea de las reivindicaciones de la patente hecha pública de conformidad con los artículos 24 bis o 58, un infractor no supiere, y no tuviere motivos razonables para saberlo, que estaba violando la patente.
4. En el caso de que el Estado miembro contemplado en el apartado 3 tenga dos o más lenguas oficiales que sean asimismo lenguas oficiales de la Comunidad, el infractor tendrá derecho a que se le haga la notificación en una de dichas lenguas oficiales de su elección.

#### *Artículo 45*

#### **Prescripción**

Las acciones relacionadas con la utilización, el derecho fundado en una utilización anterior, la violación de la patente y los daños y perjuicios que se contemplan en la presente sección prescribirán a los cinco años de tener conocimiento el demandante de los hechos que las hubiesen originado o haber debido tener conocimiento de ellos y en todo caso a los diez años de la violación.

**SECCIÓN 2**  
**COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES**  
**RELATIVAS A LA PATENTE COMUNITARIA**

*Artículo 46*

**Competencias de los tribunales nacionales**

Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros serán competentes para conocer de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en virtud del presente Reglamento con arreglo a la atribución efectuada por la decisión adoptada de conformidad con el artículo 229 A del Tratado.

*Artículo 47*

**Aplicación de las disposiciones relativas a la competencia judicial y a la ejecución internacionales**

A las acciones que se ejerzan ante los tribunales nacionales, así como a las resoluciones dictadas a raíz de dichas acciones, serán aplicables, salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el Reglamento (CE) n.º 44/2001 o, en su caso, las disposiciones del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968<sup>6</sup>, en lo sucesivo denominado “el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución”.

*Artículo 48*

**Acciones relativas al derecho a la patente entre el empresario y el empleado**

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 47, en una acción relativa al derecho a la patente que enfrente al empresario y al empleado, los tribunales del Estado miembro cuya legislación determine el derecho a la patente comunitaria serán los únicos competentes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4.

---

<sup>6</sup> DO C 27 de 26.1.1998, p. 3.

2. Sólo serán válidos los acuerdos atributivos de competencia si son posteriores al nacimiento del litigio o permiten que el empleado acuda a tribunales distintos de los que resulten de la aplicación del apartado 1.

#### *Artículo 49*

#### **Acciones relativas a la ejecución forzosa en materia de patente comunitaria**

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 47, en materia de procedimiento de ejecución forzosa sobre una patente comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerá a los tribunales y a las autoridades del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 14.
2. y 3. Suprimidos.

#### *Artículo 50*

#### **Disposiciones complementarias relativas a la competencia**

1. En el Estado contratante cuyos tribunales sean competentes con arreglo al artículo 47, las acciones se ejercerán ante los tribunales que tendrían competencia por razón del lugar y de la materia si se tratara de acciones relativas a patentes nacionales concedidas en el Estado en cuestión.
2. Cuando, en virtud de los artículos 47 y 48 y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción relativa a una patente comunitaria, dicha acción podrá ejercerse ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la Organización Europea de Patentes.
3. Las disposiciones de la presente sección se aplicarán a las acciones relativas a las solicitudes de patentes, salvo en la medida en que se reivindique el derecho a obtener la patente. En esta situación se aplicará el Protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones relativas al derecho a la obtención de la patente europea anexo al Convenio de Múnich.

### *Artículo 51*

#### **Obligaciones del tribunal nacional**

1. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda de las contempladas en el artículo 30 se declarará de oficio incompetente, salvo en el caso contemplado en el artículo 9 bis.
2. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria deberá tener esta patente por válida, a menos que el Tribunal de la Patente Comunitaria declare su nulidad mediante resolución con fuerza de cosa juzgada.
3. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria, suspenderá el procedimiento cuando considere que para fallar es condición previa que haya una resolución sobre una acción o demanda contemplada en el artículo 30. La causa se suspenderá bien de oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas contempladas en el artículo 30 ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, bien a instancia de parte y previa audiencia de las demás partes si aún no se hubiese sometido el asunto al Tribunal Comunitario. En este último caso, el tribunal nacional invitará a las partes a presentar la demanda en un plazo que él mismo fijará. De no presentarse la demanda en tal plazo, se reanudará el procedimiento.

### *Artículo 52*

#### **Normas procesales**

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el tribunal nacional aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de patente nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

### **SECCIÓN 3 DEL ARBITRAJE**

#### *Artículo 53* **Arbitraje**

Las disposiciones del presente capítulo sobre competencia y procedimiento judicial se aplicarán sin perjuicio de las normas nacionales de los Estados miembros en materia de arbitraje. Las patentes comunitarias no podrán sin embargo ser declaradas nulas o inválidas en un arbitraje.

### **SECCIÓN 4 ACCIONES RELATIVAS A LA VALIDEZ Y LA VIOLACIÓN DE LA PATENTE Y AL USO DE LA INVENCIÓN DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO**

#### *Artículo 53 bis* **Competencia jurídica durante el periodo transitorio**

1. No obstante lo dispuesto en la Sección 1 del presente capítulo y hasta que se haya creado el sistema de competencia judicial comunitaria a que se refiere el artículo 30, a más tardar el 1 de enero de 2010, la competencia para conocer de las acciones legales contempladas en la Sección 1 del presente capítulo se regirá por lo dispuesto en la presente sección.
2. La Comisión publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* la fecha en que los tribunales comunitarios a que se refiere el artículo 30 inicien sus actividades. Las acciones legales contempladas en la Sección 1 del presente capítulo iniciadas antes de esa fecha se ejercerán ante los tribunales nacionales de acuerdo con lo dispuesto en la presente sección.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, durante el período citado en el apartado 1 la Comisión será competente para:
  - a) fijar o modificar el importe del canon previsto en el apartado 5 del artículo 20;
  - b) conceder licencias obligatorias o autorizar la explotación de conformidad con el artículo 21.

*Artículo 53 ter*

**Competencia judicial durante el periodo transitorio**

1. Cada Estado miembro designará el número más reducido posible de tribunales nacionales de primera instancia y de segunda instancia, a los cuales se encomendará la tarea de desempeñar las funciones que les atribuye la presente sección.
2. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, una lista de los tribunales nacionales, indicando sus nombres y competencia territorial.
3. El Estado miembro interesado comunicará sin demora a la Comisión todo cambio que se produzca en el número, nombre o competencia territorial de dichos tribunales con posterioridad a la comunicación a que se refiere el apartado 2.
4. La Comisión comunicará a los Estados miembros la información a que se refieren los apartados 2 y 3, que se publicará en el *Diario oficial de la Unión Europea*.

5. Hasta que un Estado miembro haya comunicado la información a que se refiere el apartado 2, todo procedimiento derivado de una acción o demanda contemplada en el artículo 30, respecto del cual sean competentes los tribunales de ese Estado miembro de conformidad con los artículos 53 quater y 53 quinto, se ejercerá ante el tribunal del Estado miembro que habría tenido competencia por razón del lugar y de la materia para resolver sobre la acción o demanda si el procedimiento se hubiera referido a una patente nacional del Estado miembro en cuestión.

*Artículo 53 quater*

**Aplicación de las disposiciones relativas a la competencia judicial y a la ejecución internacionales durante el periodo transitorio**

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, será aplicable a las acciones relativas a las patentes comunitarias y a las resoluciones dictadas respecto de dichas acciones lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 44/2001 o, en su caso, en el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales.

*Artículo 53 quinto*

**Competencia judicial internacional durante el periodo transitorio**

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento y en cualquier disposición del Reglamento (CE) n.º 44/2001 o, en su caso, en el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales aplicable en virtud del artículo 53 quater, los procedimientos con respecto a las acciones y reivindicaciones contempladas en el artículo 30 del presente Reglamento se ejercerán únicamente en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si no tiene domicilio en ninguno de los Estados miembros, en cualquier Estado miembro donde tenga su sede.
2. Si el demandado no tiene domicilio ni sede en ninguno de los Estado miembros, la acción se ejercerá en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si no tiene domicilio en ninguno de los Estados miembros, en cualquier Estado miembro donde tenga su sede.

3. Si ni el demandado ni el demandante tienen un domicilio o una sede similar, la acción se ejercerá en los tribunales del Estado miembro donde tenga su sede la Organización Europea de Patentes.
4. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3:
  - a) El artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 o, en su caso, el artículo 17 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales se aplicará si las partes acuerdan que será competente un tribunal de otro Estado miembro.
  - b) El artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 o, en su caso, el artículo 18 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales se aplicará si el demandado comparece ante un tribunal de otro Estado miembro.
5. Los procedimientos con respecto a las acciones y reivindicaciones contempladas en el artículo 30 del presente Reglamento, salvo las acciones y reivindicaciones relativas a la declaración de nulidad, también podrán ejercerse en los tribunales en cuyo territorio se ha cometido la violación de patente.

*Artículo 53 sexto*

**Alcance de la competencia judicial durante el periodo transitorio**

1. Un tribunal cuya competencia se base en las letras a) a e) del artículo 53 quinto será competente para resolver acerca de los hechos de una violación de patente cometida en el territorio de cualquier Estado miembro.
2. Un tribunal cuya competencia se base en la letra f) del artículo 53 quinto únicamente será competente para resolver acerca de los hechos de una violación de patente cometida en el territorio del Estado miembro en que esté situado el tribunal.

*Artículo 53 séptimo*

**Presunción de validez – defensa en cuanto al fondo**

En los procedimientos derivados de acciones ejercidas contra la violación de una patente comunitaria, los tribunales considerarán válida la patente comunitaria. La validez únicamente podrá impugnarse mediante reconvención de una declaración de nulidad. No obstante, una petición de nulidad de la patente comunitaria que haya sido formulada por medios distintos de la reconvención será admisible siempre y cuando el demandado pueda demostrar que la patente comunitaria podría declararse nula por causa de un derecho nacional concedido anteriormente al demandado en el sentido de la letra f) del apartado 1 del artículo 28.

*Artículo 53 octavo*

**Efectos de una decisión de nulidad durante el periodo transitorio**

Cuando una resolución judicial por la que se declara la nulidad de una patente comunitaria adquiera carácter ejecutivo, surtirá en todos los Estados miembros los efectos a que se refiere el artículo 29 del presente Reglamento [con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 o, en su caso, al Convenio sobre competencia judicial y ejecución.

*Artículo 53 noveno*

**Legislación aplicable durante el periodo transitorio**

1. Los tribunales aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. El tribunal aplicará su legislación nacional, incluido su Derecho internacional privado, a todos los asuntos que queden fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento.
3. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el tribunal aplicará el reglamento aplicable al mismo tipo de procedimiento relativo a las patentes nacionales en el territorio en que esté situado dicho tribunal.

*Artículo 53 décimo*

**Competencia judicial en segunda instancia – nuevo recurso – durante el periodo transitorio**

1. Las resoluciones judiciales derivadas de las acciones y demandas a que se refiere la presente sección serán recurribles ante los tribunales de segunda instancia.
2. Las condiciones en las cuales podrá presentarse recurso ante un tribunal de segunda instancia estarán determinadas por la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio esté situado dicho tribunal.
3. Las resoluciones de los tribunales de segunda instancia se registrarán por las disposiciones nacionales en materia de nuevo recurso.

**CAPÍTULO V**  
**REPERCUSIÓN EN EL DERECHO NACIONAL**

*Artículo 54*

**Prohibición de la doble titularidad**

1. Cuando una patente nacional concedida en un Estado miembro tenga por objeto una invención para la que haya concedido una patente comunitaria al mismo inventor o a su causahabiente con la misma fecha de presentación o, de reivindicarse prioridad, con la misma fecha de prioridad, esta patente nacional, siempre que se refiera a la misma invención para el mismo territorio que la patente comunitaria, cesará de producir sus efectos en la fecha en que:
  - a) el plazo previsto para presentar oposición a la decisión de la Oficina de conceder la patente comunitaria haya expirado sin que se hubiese formalizado oposición;
  - b) el procedimiento de oposición haya terminado, decidiéndose mantener la patente comunitaria;

o

- c) se hubiese concedido, si esta fecha fuere posterior a la contemplada en las letras a) o b), según el caso.
2. La extinción o anulación posterior de la patente comunitaria no afectará a las disposiciones del apartado 1.
3. Cada Estado miembro podrá determinar el procedimiento para declarar que la patente nacional cesa de producir efectos en su totalidad o, en su caso, en parte. Dicho Estado podrá además determinar que la pérdida de efecto de la patente nacional se aplique desde su origen.
4. La doble titularidad de una patente comunitaria o de una solicitud de patente europea y de una patente nacional o de una solicitud de patente nacional quedará asegurada hasta la fecha contemplada en el apartado 1.

*Artículo 55*

Suprimido

**CAPÍTULO VI**  
**DISPOSICIONES FINALES**

*Artículo 56*

**Registro de patentes comunitarias**

La Oficina llevará un Registro de patentes comunitarias en el que se inscribirán las indicaciones cuyo registro esté previsto por el presente Reglamento. El Registro será público.

*Artículo 57*

**Boletín de la patente comunitaria**

La Oficina publicará periódicamente un Boletín de la patente comunitaria, que contendrá las inscripciones anotadas en el Registro de patentes comunitarias, y cualquier otra indicación cuya publicación prescriban el presente Reglamento o el Reglamento de ejecución.

*Artículo 58*

**Traducciones facultativas**

El titular de la patente estará facultado para realizar y presentar una traducción de su patente a alguna o todas las lenguas oficiales de los Estados miembros que sean lenguas oficiales de la Comunidad. Esas traducciones podrán presentarse ante la Oficina o ante una oficina nacional de patentes de un Estado miembro en caso de que la legislación de ese Estado miembro permita esta opción. Las oficinas nacionales de patentes transmitirán un ejemplar de dichas traducciones a la Oficina. El Registro de patentes comunitarias incluirá una mención a la presentación de dichas traducciones. Tanto las oficinas nacionales de patentes como la Oficina harán dichas traducciones accesibles al público publicándolas en sus bases de datos de internet.

*Artículo 59*

**Reglamento de ejecución**

1. Las disposiciones de aplicación del presente Reglamento se fijarán mediante un Reglamento de ejecución.
2. El Reglamento de ejecución se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 61.

## *Artículo 60*

### **Reglamento sobre las tasas**

1. El Reglamento sobre las tasas fijará las tasas anuales de renovación de la patente, sobretasas incluidas, la cuantía de las tasas y sus modalidades de percepción.
- 1 bis. El cincuenta por ciento de los ingresos procedentes de las tasas de renovación se repartirá entre las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros de acuerdo con una clave de reparto mencionada en el Reglamento sobre las tasas. La clave de reparto se basará en un conjunto de criterios justos, equitativos y pertinentes. Dichos criterios deberán reflejar las actividades de patentes y las dimensiones del mercado. Además, teniendo en cuenta la función que deberán desempeñar las ONP, descritas en la sección 3 anterior, deberá aplicarse también un factor de equilibrio cuando los Estados miembros tengan un nivel de actividad relacionada con las patentes desproporcionadamente bajo. Conforme a dichos criterios, la parte de los Estados miembros se adaptará periódicamente a las cifras vigentes.
2. El Reglamento sobre las tasas se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 61. Sin embargo, la clave de reparto a que se refiere el apartado 1 bis será adoptada y modificada por unanimidad por el Consejo de la Unión Europea.

## *Artículo 61*

### **Creación de un comité y procedimiento de adopción de los reglamentos de ejecución**

1. La Comisión estará asistida por un Comité denominado “Comité de las cuestiones relacionadas con las tasas y con las reglas de ejecución del Reglamento sobre la patente comunitaria”, compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la misma.
3. El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

*Artículo 62*

**Informe sobre la aplicación del presente Reglamento**

A más tardar a los cinco años después de la fecha en que se conceda la primera patente que designe la Comunidad, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema de la patente comunitaria y, si procede, hará las propuestas necesarias para modificar el presente Reglamento. El informe incluirá evaluaciones de la calidad y coherencia, de los plazos necesarios para adoptar las decisiones, del tiempo límite para notificar las traducciones de reclamaciones y de los costes para los inventores. La Comisión presentará posteriormente, cada cinco años, informes sobre el funcionamiento del sistema de la patente comunitaria.

*Artículo 63*

**Entrada en vigor**

1. El presente Reglamento entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
2. Las solicitudes de patente comunitaria podrán presentarse ante la Oficina a partir de la fecha que se fijará en una Decisión de la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 61.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

*Por el Consejo*

El Presidente

---

*Artículo nuevo concepto*

**Efectos de las traducciones**

- 1) Cuando se apliquen las disposiciones de los artículos 42, 43 y 44 a casos que se refieran a un presunto infractor que tenga su residencia o principal lugar de actividad comercial en un Estado miembro, los tribunales comunitarios mencionados en el artículo 30, a petición del presunto infractor, tendrán en cuenta todas las discrepancias que puedan surgir entre el texto de la patente, según se otorgó, y la traducción presentada en la lengua oficial de ese Estado miembro o, en el caso de que ese Estado miembro tenga más de una lengua oficial, en la lengua oficial elegida por el presunto infractor.
- 2) Los tribunales tendrán en cuenta, en particular,
  - a) si el presunto infractor puede probar que no sabía y, habiendo actuado de acuerdo con las mejores prácticas comerciales, no tenía motivos razonables para saber que ninguna actividad que estaba ejerciendo o preparándose a ejercer iría a infringir una patente existente o una aplicación de patente, y
  - b) si las discrepancias entre la traducción del texto de la patente, según se otorgara, tenían un efecto significativo sobre su actividad.
- 3) Sobre la base de sus hallazgos, los tribunales podrían atenuar la concesión de indemnizaciones o por perjuicios y podrán, además, permitir al infractor proseguir usando la invención en el Estado miembro de que se trate durante un periodo de hasta dos años, previo pago de una indemnización razonable al titular del derecho.
- 4) Los apartados 1 a 3 se aplicarán, mutatis mutandis, cuando los tribunales comunitarios mencionados en el artículo 3 apliquen las disposiciones del artículo 11.

## Nuevos considerandos

### 5bisbis) (entre 5 y 5 bis)

Algunos Estados miembros tienen regímenes de traductores jurados que pueden ofrecer a los solicitantes y propietarios de patentes una mayor seguridad frente a posibles inexactitudes en la traducción de sus patentes. No obstante, ningún solicitante o propietario está obligado a servirse de un traductor jurado y ningún Estado miembro está obligado a introducir ese régimen. Además, deberán respetarse los principios de libertad de prestación de servicios y libertad de establecimiento, según se consagran en los artículos 43 y 49 del Tratado.

8 bis) Es importante, para la protección de los legítimos intereses de terceros, que el tribunal que trate la infracción y la validez pueda tener en cuenta las discrepancias entre la traducción de una patente y el texto original, cuanto éstas tengan un efecto significativo sobre las actividades del presunto infractor. A la vez se espera, como principio de mejores prácticas, que los operadores comerciales tengan acceso a la información y asistencia disponible a través de las oficinas nacionales de patentes y demás fuentes de asesoramiento, y se habrá de fomentar la toma de decisiones comerciales bien informadas teniendo en cuenta las patentes y solicitudes de patente existentes que puedan ser pertinentes para sus actividades. Ello conllevará una mayor conciencia de la disponibilidad y uso de patentes, contribuyéndose así a fomentar la inversión, la innovación y la investigación.

8 ter) Dado que los tribunales que traten casos de infracción y validez podrán tener en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las discrepancias de traducción, podrán decidir que, en casos particulares, pueda reducirse la concesión de indemnización o por perjuicios a cero o a una cantidad nominal, y, de manera similar, que la compensación razonable debida al uso continuo de una invención pueda ser cero o una cantidad nominal.

8 quater) En el caso de que un tribunal permita al presunto infractor continuar usando la invención, el principio de agotamiento comunitario del derecho no podrá aplicarse a bienes producidos mediante ese uso, pues no serán productos que hayan sido introducidos en el mercado por el propietario o con su consentimiento. Los bienes, en consecuencia, no podrán comercializarse fuera del Estado miembro de que se trate. Además, es inherente a la decisión del tribunal que autorice al infractor a proseguir con ese uso que dicha autorización afecte únicamente al presunto infractor y no a otras personas.

---