

- 1 Próxima modificación legislativa
Upcoming modification of legislation
- 2 Protección penal
Criminal enforcement
- 3 Sistema de la Patente Unitaria
Unitary Patent System

BARCELONA
C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona
Tel: +34 93 202 34 56

MADRID
C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid
Tel: +34 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26

1 MODIFICACIÓN DE LAS TRES LEYES BÁSICAS QUE EN ESPAÑA RIGEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MODIFICATION OF THE THREE BASIC LAWS IN SPANISH INDUSTRIAL PROPERTY

El pasado mes de octubre fue autorizado por el Gobierno de España, en Consejo de Ministros, el texto elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para que se inicie su tramitación como Proyecto de Ley en vía parlamentaria.

Previo al inicio de la vía parlamentaria, de acuerdo con lo establecido legalmente (artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), la OEPM publicó el texto del Anteproyecto en su web para dar audiencia a los afectados a fin de que se pudieran hacer alegaciones en un plazo que finalizó el pasado 19 de noviembre de 2021.

Desde GRAU & ANGULO, como boutique dedicada desde hace casi veinte años exclusivamente a lo que constituye la materia de las tres leyes que se pretenden modificar, se ha estudiado este texto con el máximo interés y se ha intervenido activamente en el proceso de alegaciones a través de las entidades que agrupan a los profesionales dedicados a esta materia y a los titulares de los derechos que se regulan en dichas leyes, todo ello, con el objetivo de ofrecer las observaciones y sugerencias que como profesionales del sector podemos aportar.

El texto presentado establece en su Exposición de Motivos que con la modificación se pretende la actualización de determinados aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial para ofrecer mayor seguridad jurídica y para aclarar aspectos que se han demostrado confusos.

Sin embargo, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Industria que acompaña al Anteproyecto, se reconoce que hay cuestiones de hondo calado que quedan pendientes de resolver porque necesitan de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como, por ejemplo, la de qué jurisdicción será la competente para conocer sobre las resoluciones de la OEPM en distintos ámbitos.

Hay que señalar que esta cuestión, junto con la de que las acciones de nulidad y caducidad de las marcas

In October 2021, the Council of Ministers of the Spanish Government authorized the text drawn up by the Spanish Patent and Trademark Office (hereinafter SPTO) of the Preliminary Draft Law for the Modification of Law 17/2001, of December 7, on Trademarks, Law 20/2003, of July 7, on Legal Protection of Industrial Design, and Law 24/2015 of July 24, on Patents, to start its processing as a Draft Law in Parliament.

Prior to the start of the parliamentary process, in accordance with the legal provisions (article 26.6 of Law 50/1997, of November 27, of Government), the SPTO published the text of the Preliminary Draft on its website to notify those affected by it, so that any suggestions could be submitted within a period which ended on November 19, 2021.

As an IP boutique firm dedicated exclusively for almost twenty years to the subject now due to be modified, GRAU & ANGULO has studied this text with a particularly keen interest. It has actively intervened in the suggestions process through various associations comprising professionals in this sector and the owners of the rights which are regulated by these laws, all with the aim of providing its own observations and opinions as practitioners in this sector.

The proposed text sets out in its Explanatory Memorandum that the purpose of the modification is to update certain aspects related to industrial property rights so as to offer greater legal certainty and to clarify some confusing aspects.

However, the Ministry of Industry Department's Report which accompanies the Preliminary Draft and which analyses the impact of the Law, acknowledges that there are some important issues still to be resolved because they require a modification in the Organic Law of the Judiciary Power, such as, for example, which jurisdiction will be competent to know about resolutions of the SPTO in different areas.

It should be noted that this issue, together with the fact that the declaration of invalidity and

puedan ser competencia compartida entre la OEPM y los Tribunales civiles especializados (como lo son todas ellas ahora), por lo menos, en determinados casos, preocupa mucho a los profesionales de este ámbito y al propio Consejo General del Poder Judicial, pero han quedado fuera del Anteproyecto propuesto, sin descartar que puedan ser planteadas en vía parlamentaria, si resultara necesario.

Pero, con independencia de la suerte que puedan correr estas aportaciones y las de todos los afectados, así como de las enmiendas que después puedan surgir en vía parlamentaria, se examina ahora el Anteproyecto tal y como ha sido publicado por la OEPM.

Como la modificación propuesta se estructura en tres artículos, uno por cada una de las leyes a modificar, se establecen a continuación los principales cambios que incluyen cada uno de dichos artículos.

Artículo 1: Modificación de la Ley de Marcas

- Respecto a los efectos de la caducidad de la marca por falta de renovación, se establecen excepciones cuando existan embargos inscritos o una acción reivindicatoria en curso o procedimientos de concurso de acreedores.
- En los procedimientos de nulidad y caducidad en los que el titular de la marca anulada o caducada haya actuado de mala fe, se establece que la acción de indemnización de daños y perjuicios ha de formularse ante los Tribunales civiles.
- Respecto a las marcas internacionales se establece que se les aplicarán los artículos referentes a causas de denegación de marcas colectivas y de garantía.
- En la transformación de marcas de la Unión Europea se equiparan los requisitos de los signos a los establecidos para las solicitudes de las marcas nacionales.
- En los nombres comerciales, se suprime la necesidad de representación gráfica.

Artículo 2: Modificación de la Ley de Diseños

- Se introduce la posibilidad de que se pida la prueba de uso de la marca que se oponga al uso del signo en el diseño registrado.
- En el examen de oficio, se excluye el uso indebido de los elementos que identifican tanto a los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales internacionales, como a España y a sus distintos estamentos territoriales (emblemas, banderas y otros tipos de distintivos).
- En las acciones por violación, se establece el “derecho de intervención” que supone que el titular de una marca o diseño anterior no podrá prohibir el uso de un diseño registrado posterior si éste no puede ser declarado nulo conforme a la Ley.
- En relación al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios en las acciones por violación del diseño registrado se establece que la cantidad a tanto alzado que se pueda fijar sea, al menos, la de la regalía hipotética.
- Se regula la licencia publicitaria gratuita.
- Respecto a los efectos de la caducidad del diseño por falta de renovación, se establecen excepciones cuando existan embargos o procedimientos de concurso o insolvencia inscritos o una acción reivindicatoria en curso.

Artículo 3: Modificación de la Ley de Patentes

- Se introduce una nueva excepción de patentabilidad para excluir los animales o plantas obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos.
- Se prevé la suspensión del procedimiento de

revocation of trademark actions could be a shared competence between the OEPM and specialized civil courts (as they all are now), at least, in certain cases, is of great concern to professionals in this field and to the General Council of the Judiciary. However they have been left out of the Preliminary Draft although this doesn't mean they can't be raised in Parliament at a later date if necessary.

But, regardless of the fate of those contributions and all of the affected parties, as well as any later possible amendments in Parliament, the Preliminary Draft as published by SPTO is now being analysed.

As the proposed modification is divided into three articles, one for each of the laws to be modified, the main changes included in each article are set out below:

Article 1: Modification of Trademark Law

- Regarding the effects of the revocation of the trademark due to lack of renewal, exceptions are established when there are registered seizures or a claim action underway or bankruptcy proceedings.
- In declaration of invalidity and revocation proceedings in which the owner of the invalid or revoked trademark has acted in bad faith, it is established that the action for compensation for damages must be filed before the civil court.
- Regarding international trademarks, it is established that the articles referring to causes of denial of collective and warranty trademarks will be applied to them.
- In the transformation of the European Union trademarks, the requirements for signs will be brought into line with those established for the applications of national trademarks.
- Regarding trade names, the requirement for graphic representation is eliminated.

Article 2: Modification of Design Law

- The possibility of requesting proof of the use of the trademark that opposes the use of the sign in the registered design is introduced.
- In the ex officio examination, the improper use of the elements that identify both the Member States and international intergovernmental organizations is excluded as well as those of Spain and its different territorial entities (emblems, flags, and other types of distinctive).
- In infringement proceedings, the “right of intervention” is introduced which means that the owner of a trademark or design shall not be entitled to prohibit use of a later registered design when that later design would not be declared invalid in accordance with the Law.
- Regarding the calculation of compensation for damages in proceedings for infringement of the registered design, it establishes that the total amount that may be set must be at least the hypothetical royalty.
- The free advertising licence is regulated.
- Regarding the effects of the revocation of the design due to lack of renewal, exceptions are established when there are registered seizures, bankruptcy proceedings, insolvency or a claim action underway.

Article 3: Modification of Patent Law

- A new patentability exception is introduced to exclude animals or plants obtained by means of essentially biological procedures.
- The suspension of the patent processing

tramitación de la patente (i) a solicitud conjunta de todas las partes interesadas en un procedimiento de oposición, (ii) en casos de embargo, procedimiento concursal o insolvencia y (iii) cuando se decreta judicialmente.

- Se introduce la figura de la solicitud provisional de patente.
- Se modifica el plazo de 2 meses para contestar a la demanda, reconvenición o solicitud de limitación, pasando a ser de 60 días naturales.
- Se prevé la posibilidad de suspensión de procedimientos judiciales si para su resolución es necesario decidir sobre cuestiones que son objeto de un procedimiento de oposición, de limitación o de revocación en la OEPM o en la Oficina Europea de Patentes (EPO).
- Se amplía el objeto de los modelos de utilidad a las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- Se introduce la figura del modelo de utilidad derivado.
- Se introduce la posibilidad de transformar una patente europea revocada en un modelo de utilidad.

Según las previsiones de la OEPM, esta Ley que modificará las tres leyes básicas de Propiedad Industrial en España será aprobada dentro de este año 2022.

- procedure is foreseen (i) for joint request of all interested parties in a procedure of opposition, (ii) in cases of seizure, bankruptcy or insolvency proceedings and (iii) when it is decreed judicially.
- The provisional patent application is introduced.
- The period of two months to answer the claim, counterclaim or limitation application is modified to become 60 calendar days.
- The possibility of suspension of judicial proceedings is foreseen if its resolution makes it necessary to decide on issues which are the object of an opposition, limitation or revocation procedure before the SPTO or the European Patent Office (EPO).
- The matter of utility models is extended to pharmaceutical substances and compositions.
- The derived utility model is introduced.
- The possibility of transforming a revoked European Patent into a utility model is introduced.

According to the provisions of the SPTO, this Law which will modify the three basic laws in Spanish Industrial Property will be approved before the end of 2022.

2 CONDENA PENAL TRAS ANULACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA CRIMINAL JUDGEMENT FOLLOWING ANNULMENT OF PRIOR ACQUITTAL

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de fecha 6 de octubre 2021, vuelve a dar la razón a los titulares de marcas. Previamente la Audiencia Provincial había estimado el recurso de apelación interpuesto por los titulares de marcas, acordando la nulidad de la primera sentencia absolutoria dictada en primera instancia que calificaba los hechos como falta (y no como un delito) y la consideraba prescrita.

Antecedentes del caso

En nuestra Newsletter nº 68 de abril de 2021, ya nos referimos al presente caso, que se inició con la intervención de prendas que reproducían ilícitamente varias marcas renombradas en un stand de la Feria Outlet que se celebraba en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo en Madrid. Los acusados eran los responsables del stand y uno de ellos era el administrador de la sociedad que se dedicaba al almacenamiento, distribución y comercialización de las prendas.

El Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid declaró como hechos probados que los acusados realizaron la actividad infractora de comercializar, a sabiendas y con ánimo crematístico, productos infractores de derechos marcarios ajenos, si bien en su primera sentencia calificó estos hechos como una falta contra la Propiedad Industrial, en lugar de como un delito, y absolvió a los acusados al determinar que se produjo la prescripción de la falta.

A la hora de considerar los hechos como una falta, el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid no tuvo en cuenta la necesidad de que los requisitos mencionados en el artículo 274.2 del Código Penal vigente en el momento de los hechos debían darse de manera cumulativa y consideró que la concurrencia de sólo uno de ellos (beneficios inferiores a 400€) justificaba la aplicación del subtipo atenuado (falta).

The Madrid Court of Appeal, in its 6 October 2021 sentence, once again agrees with the trademark holders. Previously, the Court of Appeal upheld the appeal filed by the trademark owners, declaring the nullity of the first judgement of acquittal issued in the first instance that classified the facts as a misdemeanor (and not as a criminal offence) and considered it time lapsed.

Case Background

We previously referred to the present case in our Newsletter No. 68 of April 2021, initiated with a seizure of garments illegally reproducing several well-known trademarks in a stall at the Outlet Fair that took place in the Glass Pavilion of the *Casa de Campo* in Madrid. The defendants were responsible for the stall and one of them was the manager of a company that dealt with the storage, distribution and commercialization of the garments.

The Trial Court nº 18 of Madrid declared proven the facts that the defendants deliberately and for profit-seeking, carried out the commercialization of products infringing the trademark rights of others, although it declared those facts a misdemeanor instead of a criminal offence and acquitted the defendants, determining that the misdemeanor had time lapsed.

When considering the facts as a misdemeanor, the Trial Court No. 18 of Madrid didn't take into account the need for the requirements mentioned in article 274.2 of the Criminal Code in force at the time of the events to concur cumulatively and it was considered that the concurrence of only one of them (profits below 400€) justified the application of the attenuated offence (misdemeanor).

Los acusados aun así recurrieron la sentencia en base a una supuesta vulneración del derecho de presunción de inocencia (por el relato contenido en los hechos declarados como probados por la sentencia de primera instancia), por una alegada falta de conocimiento sobre la falsedad de las prendas y poniendo de manifiesto que las mismas no eran confundibles con las originales.

Los titulares marcarios también recurrieron la sentencia alegando la incorrecta aplicación del subtipo atenuado previsto en los delitos contra la Propiedad Industrial y que convirtió el caso en una falta (que implica penas menores y plazos de prescripción mucho más cortos que para los delitos), solicitando la nulidad de la sentencia para que se dictara una nueva condenatoria.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó mediante sentencia de fecha 2 de febrero de 2021 el recurso de apelación planteado por los acusados y estimó el interpuesto por los titulares de marcas, acordando de este modo la nulidad de la sentencia absolutoria de primera instancia para que el propio Juzgado de lo Penal dictase una nueva sentencia, sin modificar los hechos declarados probados y sin necesidad de celebrar nuevo juicio, pero teniendo en consideración las pautas indicadas por la Audiencia Provincial de Madrid respecto a cómo debe interpretarse el artículo 274 del Código Penal para valorar si el ilícito penal cometido es un delito o una falta por infracción de marca.

Nueva sentencia de primera instancia

De este modo, siguiendo las referidas pautas interpretativas y sin modificar los hechos probados de su primera sentencia, el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid dictó una nueva sentencia de fecha 22 de abril de 2021 condenando a los acusados como autores de un delito de infracción de marca a la pena de 4 meses de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente a los titulares de las marcas en las cantidades que se determinasen en ejecución de sentencia.

Esta nueva sentencia del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid fue, de nuevo, recurrida en apelación por los condenados.

Nueva sentencia de la Audiencia Provincial

Al recurso de apelación planteado por los condenados, la Audiencia Provincial contesta en su nueva sentencia de fecha 6 de octubre de 2021 que, en primer lugar y contrariamente a lo alegado por los condenados, la segunda sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid no modifica los hechos probados que se fijaron en la sentencia primitiva. La Audiencia Provincial señala que la sentencia realiza una nueva calificación jurídica que considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito y no de una falta. Y destaca asimismo que esta vez se ha valorado –de manera correcta– si concurrían cumulativamente todos los requisitos de dicho precepto y no exclusivamente uno de ellos: la falta de acreditación de un beneficio superior a los 400 €. Este motivo fue el que llevó al Juzgado de primera instancia a considerar erróneamente en su primera sentencia que lo que se había cometido era una falta y no un delito.

Respecto al segundo argumento planteado por la defensa alegando que los hechos encajaban con el supuesto de “distribución al por menor” de escasa transcendencia al que se refería el párrafo segundo del citado artículo 274.2 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, y que no se habían valorado correctamente “las características del culpable” referidas en el

The defendants still appealed the sentence based on an alleged infringement of the presumption of innocence right (for the narration contained in the facts declared proven by the first instance sentence), due to an alleged lack of awareness of the counterfeit nature of the garments and also raising the argument that such garments could not be confused with the original ones.

The trademark owners also appealed the sentence arguing an incorrect application of the attenuated offence set out in the criminal offence against Intellectual Property which made the case into a misdemeanor (meaning lower penalties and much shorter time lapses than for criminal offences), requesting the sentence be annulled for the new judgement to be issued.

The Madrid Court of Appeal dismissed the appeal filed by the defendants by means of a judgement dated February 2, 2021 and upheld the one filed by the trademark owners, thus declaring the nullity of the first instance acquittal so that the Trial Court could issue a new sentence, without modifying the facts declared proven and without the need to hold a new trial, but taking into account the guidelines indicated by the Madrid Court of Appeal regarding how article 274 of the Criminal Code should be interpreted to assess whether the trademark infringement committed is a criminal offence or a misdemeanor.

New first instance judgement

Thus, following the aforementioned interpretative guidelines and without modifying the proven facts of its first sentence, the Trial Court No. 18 of Madrid issued a new sentence dated April 22, 2021, sentencing the defendants as perpetrators of a trademark infringement criminal offence to four months of imprisonment and to jointly and severally compensate the trademark holders in the amounts to be determined during the enforcement phase of proceedings.

This new sentence of the Trial Court No. 18 of Madrid was, once again, appealed by the defendants.

New sentence issued by the Court of Appeal

The Court of Appeal responds to the defendants’ appeal in its new judgment dated October 6, 2021 that, firstly and contrary to what is argued by the defendants, the proven facts that were established in the original sentence remain unchanged in the second judgement issued by the Trial Court No. 18 of Madrid. The Court of Appeal points out that the judgement now considers that the proven facts constitute a trademark infringement criminal offence and not a misdemeanor. And likewise it highlights that this time it has been correctly assessed whether all the requirements of said precept were met cumulatively and not just one of them: lack of accreditation of a profit greater than € 400. This was the reason that the first instance Court wrongly considered in its first judgement that what had been committed was a misdemeanor and not a criminal offence.

Regarding the second argument raised by the defence, alleging that the facts fitted with the “retail distribution” scenario of minor importance referred to in the second paragraph of the aforementioned article 274.2 of the Criminal Code in force at the

citado artículo, la Audiencia Provincial responde que nos encontramos ante una actividad comercial que los condenados vehiculaban a través de una empresa cuyo administrador único era uno de los condenados –siendo colaborador de dicha sociedad el otro condenado–, inscrita en el Registro Mercantil con objeto social correspondiente al comercio al por mayor de prendas de vestir, con proyección internacional y con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil que se contaban por millones de euros en los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid también recuerda en su sentencia que el total de prendas incautadas fueron 383 durante la Feria de Outlet que se celebraba en el Pabellón de Cristal de Madrid, evidenciándose, por un lado, una profesionalización de la actividad comercial que desarrollaban los condenados a través de una mercantil y, por otro, que los mismos no son personas en situación de indigencia o pobreza o en un especial estado necesidad.

Por último, la Audiencia Provincial también responde en su sentencia a la alegada falta de acreditación de la confundibilidad de los productos intervenidos con los originales. Los condenados alegaban dicha falta de acreditación para sostener la atipicidad de la conducta enjuiciada, motivo que la Audiencia Provincial de Madrid ya desestimó en su primera sentencia dictada en el marco del presente procedimiento.

Sobre este particular, la Audiencia Provincial insiste en su segunda sentencia en que el bien jurídico protegido por el artículo 274 del Código Penal es el derecho de uso exclusivo de determinados signos o marcas que han obtenido su reconocimiento administrativo y mercantil, por más que, indirectamente, ello pueda repercutir en beneficio de los consumidores y del propio mercado. Ya que, en efecto, resulta evidente que los referidos signos distintivos tienen un valor comercial y económico trascendente que merece ser protegido de manera directa por el tipo penal.

time of the events, and that “the characteristics of the culprit” also referred to in said article were not correctly assessed, the Court of Appeal responds that we are faced with a commercial activity that the defendants carried out through a company whose managing director was one of the defendants. The other defendant was a collaborator of said company, registered before the Trade Registry with a corporate purpose corresponding to the wholesale trade of clothing, with international projection and with annual accounts deposited in the Trade Registry that amounted to millions of euros in the years 2013, 2014 and 2015.

In this sense, the Madrid Court of Appeal also echoes in its ruling that the total number of garments seized was 383 during the Outlet Fair that was held in the Glass Pavilion in Madrid, evidencing, on the one hand, a professionalization of the commercial activity that the defendants were conducting through a company and, on the other hand, that they are not people in a situation of destitution or poverty or in a special state of need.

Finally, The Court of Appeal also responds in its sentence to the alleged lack of accreditation of the confusability between the seized products and the genuine ones. The defendants raised this argument to sustain the atypical nature of the conduct prosecuted, an argument that the Madrid Court of Appeal had already rejected in its first sentence handed down within the framework of the present procedure.

In this regard, the Court of Appeal insists in its second sentence, that the legal right protected by article 274 of the Criminal Code is the right of exclusive use of certain signs or marks that have obtained its administrative and commercial recognition, even though, indirectly, this may have repercussions for the benefit of consumers and the market itself. Because it is indeed evident that the aforementioned distinctive signs have a transcendent commercial and economic value that deserves to be protected directly by the Criminal Code.

3 SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA DE LA PATENTE UNITARIA CURRENT SITUATION OF THE UNITARY PATENT SYSTEM

El 2 de diciembre de 2021, el Parlamento austríaco completó con éxito la ratificación del Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes. Este es un paso muy importante hacia el inicio del nuevo sistema. Tan pronto como Austria deposite el instrumento de ratificación (que estaba previsto para finales de 2021 o inicios de 2022), comenzará el período de aplicación provisional para completar todos los trabajos de preparación técnica y de infraestructura para que el nuevo Tribunal pueda comenzar y permitir la entrada en funcionamiento del Sistema de Patente Unitaria.

Antecedentes: el paquete de Patente Unitaria

La Patente Unitaria y el Tribunal de Patentes Unitarias (UPC, por sus siglas en inglés) son los componentes básicos del paquete de la Patente Unitaria que complementará y fortalecerá el sistema centralizado de concesión y ejecución de patentes europeas existente. El objetivo del sistema es ofrecer a los usuarios una opción rentable para la protección de

On 2 December 2021, the Austrian Parliament successfully completed the ratification of the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on Provisional Application. This is a very important step towards the start of the new system. As soon as Austria deposits the ratification instrument (which was expected for the end of 2021 or start of 2022), the period of provisional application will begin in order to complete all technical and infrastructural preparation works so the new court can start and allow the entry into operation of the Unitary Patent System.

Background: The Unitary Patent package

The Unitary Patent and the Unitary Patent Court (UPC) are the building blocks of the Unitary Patent package which will supplement and strengthen the existing centralized European patent-granting and enforcement system. The aim of the system is to offer users a cost-effective option for patent protection and dispute settlement across the

patentes y la solución de controversias en los Estados miembros de la UE participantes.

Ha pasado mucho tiempo desde que el 20 de enero de 2013 entraran en vigor los Reglamentos de la UE por los que se establece el Sistema de Patente Unitaria (No 1257/2012 y No 1260/2012). Aunque la normativa de la UE entró en vigor en 2013, sólo se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo UPC, es decir, el primer día del cuarto mes siguiente al depósito del decimotercer instrumento de ratificación o adhesión (siempre que conste el de los tres Estados miembros en los que se haya registrado el mayor número de patentes europeas en 2012, es decir, Alemania, Francia e Italia).

Durante estos años han surgido diferentes problemas, siendo uno de los mayores que ha afrontado el sistema, el Brexit. La retirada del Reino Unido del Acuerdo UPC finalmente se depositó el pasado 20 de julio de 2020. La citada retirada abrió diferentes interrogantes debido a que el Reino Unido no sólo era uno de los tres Estados miembros en los que se había registrado el mayor número de patentes europeas en 2012, año anterior al año en que se produjo la firma del Convenio del UPC (Art. 89), sino también por ser uno de los países seleccionados para albergar la División Central del UPC con competencia en casos de Ciencias de la Salud, Química y Metalurgia que tenían que estar ubicados en Londres.

El primer aspecto referido ha sido abordado y resuelto por el Comité Preparatorio sustituyendo a Reino Unido por Italia, que fue el cuarto Estado miembro en el que se registró el mayor número de patentes europeas en 2012.

Aún está por resolver la sustitución del papel del Reino Unido y, en particular, la designación de Londres como una de las tres sedes de la División Central del Tribunal.

Se está considerando la transferencia provisional de las funciones de la sede de Londres a París y / o Múnich, o su traslado a Milán. La alternativa de renegociar y volver a ratificar podría ser complicada y podría tener el efecto de detener nuevamente el delicado equilibrio del sistema. Sin embargo, cambiar la sede sin cambiar el Acuerdo podría causar algunos problemas legales.

Otro gran problema para el sistema fueron las dificultades de Alemania para aprobar el Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo del UPC. Inicialmente, el Bundesrat alemán aprobó el Protocolo de Aplicación Provisional el 31 de marzo de 2017. Sin embargo, el acto de ratificación fue suspendido inmediatamente como resultado del recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En febrero de 2020 se dictó la decisión del Tribunal, estimando el recurso y declarando nulo y sin valor el acto de ratificación por considerar que habría provocado un cambio en la legislación básica.

El Gobierno alemán preparó un proyecto de ley revisado para la ratificación del Protocolo de Aplicación Provisional. Se adelantó el proceso de ratificación en Alemania y el Parlamento alemán aprobó un nuevo proyecto de ley de ratificación el 18 de diciembre de 2020. Sin embargo, la ratificación alemana se suspendió nuevamente tras la presentación de dos

participating EU member states.

It has been a long time since the EU Regulations establishing the Unitary Patent System (No 1257/2012 and No 1260/2012) entered into force on 20 January 2013. Although the EU regulations entered into force in 2013, they will only apply as from the date of entry into force of the UPC Agreement, which is, on the first day of the fourth month following the deposit of the 13th instrument of ratification or accession (provided the three member states with the highest number of European patents in 2012, i.e. Germany, France and Italy feature).

Various problems have arisen during these years, one of the biggest being that the system has faced Brexit. The withdrawal of the United Kingdom from the UPC Agreement was finally deposited on 20 July 2020. The aforementioned withdrawal brought about various questions due to the fact that the United Kingdom was not only one of the three member states in which the highest number of European patents had effect in 2012, the year preceding that in which the signature of the UPC Agreement took place (Art. 89), but also because it was one of the countries selected to host the Central Division of the UPC with responsibility for life sciences, chemistry and metallurgy cases which had to be located in London.

The first aspect referred to has been addressed and resolved by the Preparatory Committee by substituting UK with Italy, which was the fourth member state in which the highest number of European patents had effect in 2012.

Still to be resolved is the replacement of the role of the UK and in particular, the designation of London as one of the three seats of the Court's Central Division.

The provisional transfer of the seat's functions from London to Paris and/or Munich, or its relocation to Milan, is being considered. The alternative of renegotiation and re-ratification could be complicated and might have the effect of bringing the fine-tuning of the system to a halt once again. However, changing the headquarters without changing the Agreement may cause some legal problems.

Another big problem for the system was the difficulties for Germany to approve the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on Provisional Application. Initially, the German Bundesrat approved the Protocol on Provisional Application on 31 March 2017. However, the act on the ratification was immediately suspended as a result of a constitutional complaint filed with the German Federal Constitutional Court. On February 2020, the Court decision was issued, upholding the complaint and declaring the ratification act null and void on the grounds that it would have brought about a change in the basic law.

A revised draft bill for the Protocol on Provisional Application ratification was prepared by the German government. The ratification process in Germany was put forward and a new ratification bill was adopted by the German Parliament on 18 December 2020. However, the German ratification

nuevos recursos contra el mencionado Protocolo ante el Tribunal Constitucional Federal.

En julio de 2021, el Tribunal Constitucional alemán anunció que rechazaba los últimos recursos constitucionales. El 27 de septiembre de 2021, el Gobierno alemán depositó finalmente el instrumento de ratificación del Protocolo de Aplicación Provisional.

Situación actual

Como se ha mencionado anteriormente, el 2 de diciembre de 2021, el Parlamento austríaco completó la ratificación del Protocolo de Aplicación Provisional. Una vez que Austria deposite el instrumento de ratificación, se convertirá en el decimotercer país en adherirse al Protocolo de Aplicación Provisional del UPC.

Con el próximo depósito de Austria, el Comité Preparatorio del UPC podrá comenzar formalmente su trabajo. Si bien no se ha fijado un plazo para la etapa inicial de aplicación provisional, el Comité espera que esa etapa se demore aproximadamente de seis a diez meses. Tal y como recoge una nota publicada por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea el 24 de septiembre de 2021, esta etapa incluye la adopción del Derecho derivado del UPC, que incluye procedimientos, establecimiento de un presupuesto, contratación de jueces y personal administrativo, elección de un presidente, configuración final y prueba del sistema de administración de archivos y garantía de que toda la infraestructura de información tecnológica esté configurada y protegida correctamente.

Cuando se completen los trabajos preparatorios finales para el UPC durante el período de aplicación provisional, se espera que Alemania dé el paso final y decisivo al depositar su instrumento de ratificación relativo al Acuerdo UPC. Se activará un período de tres a cuatro meses después del cual el UPC y el sistema de Patente Unitaria entrarán en funcionamiento. Actualmente se espera que el sistema comience a funcionar en la segunda mitad de 2022.

Como informa la Oficina Europea de Patentes, “es posible que las Patentes Unitarias no cubran a todos los Estados miembros participantes, ya que algunos de ellos pueden no haber ratificado aún el Acuerdo UPC cuando entre en vigor. Es probable que las ratificaciones se produzcan sucesivamente, por lo que puede haber diferentes generaciones de Patentes Unitarias con diferente cobertura territorial. La cobertura de una generación determinada de Patentes Unitarias seguirá siendo la misma durante toda su vida, independientemente de las ratificaciones posteriores del Acuerdo UPC después de la fecha de registro de efecto unitario. Es decir, no se extenderá la cobertura territorial de las Patentes Unitarias a otros Estados miembros que ratifiquen el Acuerdo UPC luego del registro de efecto unitario por parte de la OEP”.

Como observación final, dos Estados miembros de la UE, España y Croacia no son parte de la cooperación reforzada ni del Acuerdo sobre la protección mediante Patente Unitaria, mientras que Polonia es miembro de la cooperación reforzada pero no es miembro del Acuerdo sobre el Tribunal Unitario de Patentes.

Habrà que ver cómo los Estados miembros del UPC abordan los temas abiertos en relación con la sustitución de Londres por cualquier otra ciudad, o con las diferentes generaciones de Patentes Unitarias.

was put on hold again after the filing of two new complaints against the aforementioned Protocol before the Federal Constitutional Court.

In July 2021, the German Constitutional Court announced that it rejected the latest constitutional challenges. On 27 September 2021, the German government finally deposited the instrument of ratification for the Provisional Application Protocol.

Current Situation

As mentioned above, on 2 December 2021, the Austrian Parliament completed the ratification of the Protocol on Provisional Application. Once Austria deposits the ratification instrument it will become the 13th country to join the protocol on a European UPC on Provisional Application.

With the upcoming Austrian deposit, the UPC Preparatory Committee will be able to formally start its work. Although there is no timeline set for the initial provisional application stage, the Committee expects that stage to take approximately six to ten months. As stated in a note published by the Presidency of the Council of the European Union on 24 September, 2021, this stage includes the adoption of the secondary legislation of the UPC, including procedures, establishment of a budget, recruitment of judges and administrative staff, election of a president, final configuration and testing of the file management system and ensuring that all IT infrastructure is properly set up and secured.

When the final preparatory works for the UPC are completed during the period of provisional application, Germany is expected to take the final and decisive step by depositing its ratification instrument concerning the UPC Agreement. It will trigger a period of three to four months after which the UPC and the Unitary Patent System will go live. Currently the system is expected to be up and running by the second half of 2022.

As the European Patent Office informs, “Unitary Patents may not cover all participating member states as some of them may not yet have ratified the UPC Agreement when it enters into force. Outstanding ratifications are likely to take place successively, so there may be different generations of Unitary Patents with different territorial coverage. The coverage of a given generation of Unitary Patents will stay the same for their entire lifetime, irrespective of any subsequent ratifications of the UPC Agreement after the date of registration of unitary effect. In other words, there will be no extension of the territorial coverage of Unitary Patents to other member states which ratify the UPC Agreement after the registration of unitary effect by the EPO”.

As a final remark, two EU member states, Spain and Croatia are not party to the enhanced cooperation either of the Agreement on the Unitary Patent protection, whilst Poland is a member of the enhanced cooperation but is not member of the Agreement on the Unitary Patent Court.

It remains to be seen how the member states of the UPC will deal with the open issues regarding the substitution of London with another city, or with different generations of Unitary Patents.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa, 1 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.ga-ip.com

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en www.ga-ip.com

It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com