

## *La Patente Europea con Efecto Unitario (VI)*

# Las Partes: Capacidad, Legitimación Activa y Representación

**Ángel García Vidal**

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela*

*Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo*

---

*Se analizan en este documento las principales cuestiones relativas a las partes del procedimiento, objeto de regulación en el Acuerdo por el que se crea un Tribunal unificado de patentes*

### **1. Preliminar**

El Acuerdo por el que se crea un Tribunal unificado de Patentes (ATUP) no sólo se encarga de enumerar el listado de acciones para cuyo conocimiento tendrá competencia exclusiva el Tribunal. El ATUP también regula (en los artículos 46 y siguientes) los aspectos relativos a la capacidad de las partes, su legitimación activa para entablar dichas acciones ante el Tribunal y la representación con la que deben intervenir.

### **2. La capacidad para ser parte**

Según el artículo 46 del ATUP tiene capacidad para ser parte en los procedimientos ante el Tribunal cualquier persona física o jurídica, o cualquier órgano equivalente a una persona jurídica con capacidad para iniciar procedimientos de conformidad con su Derecho nacional. Por lo tanto, la capacidad se reconoce también a los nacionales de un Estado de la UE no contratante del ATUP, e incluso a nacionales de Estados ajenos a la UE. Y esto no debe sorprender, desde el momento en que la patente europea y, en consecuencia, la patente europea con efecto unitario, puede ser concedida a personas que no son nacionales de la UE, e incluso de ningún Estado firmante del CPE (No se olvide que según el artículo 58 CPE, dedicado a la "legitimación para presentar solicitudes de patente europea", "cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica, en

virtud de la legislación que le sea aplicable, podrá solicitar una patente europea").

En todo caso, la capacidad para ser parte ante un procedimiento ante el TUP será determinada por el correspondiente Derecho nacional, por lo que habrá que valorar si esa concreta legislación nacional establece o no reglas contrarias al orden público europeo (Piénsese en una persona a la que su Derecho nacional no le reconozca capacidad para iniciar procedimientos judiciales, por ejemplo, por razones de discriminación racial o sexual).

### **3. La legitimación**

Sobre la base general de la capacidad para ser parte, el ATUP especifica más en concreto quién puede ser parte actora de las distintas acciones que se pueden entablar ante el Tribunal unificado de patentes.

#### **3.1. La legitimación del titular del derecho**

En primer lugar, el Acuerdo se ocupa de establecer que el titular de una patente podrá ejercitar acciones ante el Tribunal (art. 47.1 ATUP). Obviamente, habrá que entender que igual legitimación le corresponde al titular de un certificado complementario de protección de medicamento o de un certificado complementario de protección de productos fitosanitarios que

tenga como patente de base una patente europea con efecto unitario o una patente europea. Porque las acciones cuyo conocimiento compete en exclusiva al Tribunal unificado de patentes no se limitan únicamente a las acciones referentes a patentes.

De este modo, el titular de estos derechos de propiedad industrial (patente europea con efecto unitario, patente europea sin efecto unitario, certificados complementarios de protección concedidos sobre la base de estas patentes) podrá ejercitar ante el TUP las distintas acciones para las que éste tiene competencia exclusiva (y en relación con las cuales tenga sentido la acción por el titular, quedando obviamente fuera acciones como la declarativa negativa de infracción, la acción de nulidad o la acción relativa al uso de la invención anterior a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención).

### 3.2. La legitimación del licenciario

Por lo que respecta a la legitimación de los licenciarios de patentes o de certificados complementarios de protección, el Acuerdo distingue según se trate de licenciarios exclusivos o no.

En el caso del licenciario exclusivo, se le reconoce la posibilidad de ejercitar acciones ante el Tribunal, "de igual manera que el titular de la patente", siempre que éste reciba un aviso previo. No obstante, el Acuerdo no especifica cómo debe realizarse ese aviso previo, por lo que bastará cualquier medio con el que pueda acreditarse que se ha llevado a cabo, en caso de discusión al respecto.

Esta legitimación activa del licenciario exclusivo es, con todo, susceptible de ser eliminada por acuerdo de las partes en el contrato de licencia, previendo que sea el titular del derecho el único que pueda entablar las correspondientes acciones en defensa del derecho.

A diferencia de lo que sucede con el licenciario exclusivo (al que el Acuerdo reconoce la legitimación activa, salvo pacto en contrario), cuando se trata de un

licenciario no exclusivo, el Acuerdo le niega dicha legitimación, salvo que expresamente se le reconozca en el acuerdo de licencia (debiendo en todo caso el licenciario comunicar previamente el ejercicio de las acciones al titular del derecho).

En cualquiera de los casos en que un licenciario entable acciones ante el Tribunal, el titular del derecho podrá adherirse a la acción. Ahora bien, si el titular de la patente no ejercita esta facultad de adhesión y por lo tanto la acción por violación de la patente es ejercitada únicamente por el licenciario (exclusivo o no), la parte demandada no podrá ejercitar una acción reconvenional de nulidad. Así lo dispone –claramente y sin margen para cualquier otro tipo de interpretación– el apartado 5 del art. 47 el ATUP, que tan sólo deja abierta la posibilidad de entablar una demanda de nulidad contra el titular de la patente ante la División central del TPI. ("La validez de una patente no podrá ser impugnada en una acción por violación de patente ejercitada por el titular de una licencia cuando el titular de la patente no participe en el procedimiento. La parte en la acción por violación de patente que desee impugnar la validez de una patente deberá ejercitar una acción contra su titular").

Esta regulación viene a alterar la regulación general sobre el ejercicio de las acciones reconvenionales de nulidad, según la cual cuando se haya entablado previamente una acción de infracción la acción de nulidad sólo podrá entablarse ante la misma División local o regional, pudiendo optar la División local o regional (art. 33.3 del ATUP) entre continuar el procedimiento relativo a la acción por infracción y a la acción reconvenional, trasladar la demanda reconvenional a la División central, o trasladar tanto la acción por infracción como la acción por reconvenional a la División central para que resuelva.

De este modo, en los casos en que la acción de infracción sea entablada únicamente por el licenciario la regulación aboca –necesariamente– a una bifurcación del procedimiento, pues al no tratarse de una acción reconvenional el Acuerdo no prevé la posibilidad de que la División

nacional o regional que conoce de la acción de infracción suspenda el procedimiento o remita la cuestión a la División central.

A propósito del ejercicio de las acciones por infracción por parte del licenciataria (exclusivo o no) de la patente, surge el importante problema de la inscripción de la licencia. Dicho de otro modo: debe determinarse si para que el licenciataria de una patente unitaria pueda entablar las acciones contra un infractor es o no preciso que la licencia sea objeto de inscripción en algún registro público.

Como es sabido, la práctica totalidad de la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial, tanto nacionales como comunitarios, hace depender la oponibilidad de la cesión y de la licencia, de su inscripción en el correspondiente Registro de la propiedad industrial. Así sucede, por ejemplo, y por limitarse al ámbito europeo con el artículo 23.3 del Reglamento comunitario de obtenciones vegetales, en el artículo 23 del Reglamento sobre la marca comunitaria o con el artículo 33.2 Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. En este sentido, y según el CPE, las patentes europeas sin efecto unitario, que también pueden ser objeto de licencia, quedan sujetas a la correspondiente legislación nacional. En efecto, de conformidad con el artículo 2.2 del Convenio sobre la patente europea «(e)n cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa». Y según el artículo 64.1 CPE «la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado».

Pues bien, en distintos ordenamientos nacionales se exige la inscripción de la licencia para poder ser opuesta frente a terceros de buena fe. Y más allá del interés que presenta la inscripción frente a la realización por el titular de actos

incompatibles, la necesidad de inscribir la cesión de los derechos de propiedad industrial (así como la licencia y la constitución de derechos reales) también suscita interesantes cuestiones en relación con el ejercicio del *ius prohibendi* derivado del derecho de exclusiva.

Como se ha dicho, el CPE no analiza la cuestión, pues este Convenio se limita a regular la transmisión o la constitución de derechos sobre una solicitud de patente europea (todavía no concedida).

Pues bien, el ATUP no entra en esta cuestión, como tampoco lo hace el Reglamento (UE) n.º 1257/2012. Porque aunque el artículo 7.4 de este Reglamento dispone que “La adquisición de los derechos surtirá efecto con independencia de su inscripción en un registro nacional de patentes”, es claro que una cosa es la adquisición del derecho y otra su oponibilidad frente a terceros. En definitiva, por tanto, y siendo una cuestión relacionada con la patente europea con efecto unitario como objeto de propiedad, y dado que el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 remite en estos casos a la legislación nacional, entiendo que habrá que estar a lo que disponga dicha legislación nacional.

### 3.3. La legitimación de otras personas

El artículo 47 ATUP también reconoce la legitimación para el ejercicio de determinadas acciones, a terceras personas distintas del titular y de los licenciataria del derecho. Así, en el apartado 6 del referido artículo se preceptúa que “cualquier otra persona física o jurídica, o cualquier otro órgano con capacidad para ejercitar acciones de conformidad con su Derecho nacional, a quien afecte una patente, podrá ejercitar una acción de conformidad con el Reglamento de Procedimiento”. Se ampara así, por ejemplo, la legitimación activa de un sujeto que entable una acción directa de nulidad de una patente europea con efecto unitario ante la División central.

Y la misma legitimación se reconoce a cualquier persona física o jurídica, o cualquier órgano con capacidad para ejercitar acciones de conformidad con su Derecho nacional, a quien afecte una decisión de

la Oficina Europea de Patentes adoptada en el desempeño de las funciones que le asigna el Reglamento (UE) n.º 1257/2009.

#### 4. La representación

Las personas legitimadas para entablar una acción ante el TUP deberán estar debidamente representadas ante el Tribunal [salvo en el caso de las acciones contra una decisión de la Oficina Europea de Patentes adoptada en el desempeño de las funciones que le asigna el Reglamento (UE) n.º 1257/2009].

La representación puede corresponderle (según el artículo 48 ATUP) a letrados autorizados a ejercer ante los tribunales de un Estado miembro contratante o, alternativamente, a "abogados especializados en patentes europeas que estén habilitados para actuar en calidad de agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el artículo 134 del CPE y que posean las cualificaciones adecuadas, como un certificado de litigios sobre la patente europea" [Téngase presente que según el artículo 134.2 CPE, podrá inscribirse en la lista de agentes autorizados toda persona física que: "a) posea la nacionalidad de uno de los Estados Contratantes; b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en uno de los Estados Contratantes, y c) haya superado las pruebas del examen europeo de

cualificación"]. Sobre esa base, el ATUP dispone que el Comité administrativo establecerá los requisitos relativos a las cualificaciones que deberán tener estos agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes, y que el Secretario mantendrá una lista de abogados especializados en patentes europeas habilitados para representar a las partes ante el Tribunal.

Por lo demás, y según el ATUP, los representantes de las partes disfrutarán de los derechos e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el derecho a no revelar en los procedimientos ante el Tribunal el contenido de las comunicaciones entre un representante y la parte o cualquier otra persona, a menos que la parte afectada renuncie expresamente a este derecho.

Además, los representantes de las partes tendrán la obligación de no hacer una presentación errónea de hechos ante el Tribunal, ni de modo consciente ni si se tienen motivos razonables para suponer que son conocedores de los hechos en cuestión.

Finalmente, los representantes de las partes podrán estar asistidos por abogados especializados en patentes, que podrán intervenir en las vistas orales ante el Tribunal, de conformidad con el Reglamento de Procedimiento.